

Informe de Investigación

Título: LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS

Rama del Derecho: Derecho Civil	Descriptor: Propiedad Intelectual
Tipo de investigación: Compuesta	Palabras clave: Falsificación de marca, Propiedad Intelectual, Normativa
Fuentes: Doctrina, Jurisprudencia	Fecha de elaboración: 06/2010

Índice de contenido de la Investigación

1 Resumen.....	1
2 Doctrina.....	2
a)El rol del juez federal de primera instancia en los Estados Unidos de América en casos de delitos contra los derechos de propiedad intelectual.....	2
b)Aprobación del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Comentario.	15
c)El fortalecimiento de los derechos en propiedad intelectual en México.....	26
3 Jurisprudencia.....	44
a)España.....	44
Sentencia de Audiencia Provincial - Baleares, Sección 1ª nº 81/2006, de 10 de Abril 2006.	44
Sentencia de Audiencia Provincial - Cantabria, nº 179/2007, de 25 de Mayo 2007.....	49

1 Resumen

En el presente informe de investigación se recopila información de doctrina y jurisprudencia internacional que realiza análisis sobre el delito de falsificación de marcas y el derecho de propiedad intelectual, de esta manera se desarrollan conceptos básicos y análisis de sus características principales además del tratamiento que se hace en cada país estudiado.



2 Doctrina

a) El rol del juez federal de primera instancia en los Estados Unidos de América en casos de delitos contra los derechos de propiedad intelectual

[Messite]¹

“Saludo al presentador y a quienes hicieron posible esta conferencia:

Primero, quisiera agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este es mi segundo viaje a México. Tuve la oportunidad de visitar Guanajuato en septiembre de 2001, cuando acompañé al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William H. Rehnquist, quien había sido invitado por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, el licenciado Genaro David Góngora Pimentel. Pasamos una semana sumamente interesante con el ministro Góngora Pimentel y los otros magistrados y jueces de los tribunales de este país en donde conversamos sobre una variedad de temas jurídicos. En esa ocasión, también tuve el honor de dirigirme a un grupo de alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana campus León sobre el tema del Derecho Constitucional.

Posteriormente, como miembro del Comité Internacional de Relaciones Judiciales de la Conferencia Jurídica de los Estados Unidos a cargo del Grupo de Trabajo de América Latina, seguí con mucho interés los acontecimientos que han tenido lugar en este país en cuanto al desarrollo del imperio de la ley.

Me alegra estar aquí de regreso.

Me pidieron que les hablara sobre el papel del juez federal de primera instancia en los Estados Unidos en aquellos casos relacionados con los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, y a pesar de que esta categoría de delitos es más amplia (y se incluye entre ellos la apropiación de secretos industriales, la falsificación de marcas registradas, las violaciones de patentes y delitos relacionados con la elusión de medidas de encriptación de contenidos protegidos), me voy a referir principalmente a los delitos cometidos contra los derechos de autor vinculados con los fonogramas, el software comercial, los juegos de video, los libros y las obras cinematográficas. Este tema constituye una de las principales preocupaciones jurídicas a nivel internacional.

No obstante, quisiera comenzar con las siguientes observaciones.



Primero, no soy un experto en casos de propiedad intelectual, sean éstos penales o civiles, a pesar de que he procesado casos que me han sido sometidos en ambas categorías.

De hecho, ningún juez federal de primera instancia en los Estados Unidos puede considerarse un experto en la materia, a pesar de que las cortes federales de primera instancia reciben la mayoría de los casos penales y civiles referentes a los derechos de propiedad intelectual. Los jueces federales de primera instancia son generalistas de la ley en el sentido de que —en el mismo día— un juez puede recibir un alegato de culpabilidad en un caso penal de distribución de estupefacientes, una moción de juicio sumario en un caso de discriminación en contratación de empleo, además de imponer una pena a un acusado condenado por un delito de fraude contra el gobierno federal. Los mismos jueces también pueden recibir alegatos, celebrar audiencias, sustanciar procedimientos e imponer condenas en casos de delitos de propiedad intelectual.

No obstante, el hecho de que los jueces federales de primera instancia no seamos especialistas en la legislación de propiedad intelectual es una importante consideración. En nuestro sistema judicial se supone, y creo que en la práctica se ha demostrado que los generalistas tenemos la capacidad de considerar todos los casos de propiedad intelectual que se presenten, y aunque algunos se consideran complejos, suelen ser delitos tan explícitos como cualquier otro caso de robo, porque —al final de cuentas— se trata de un robo. No es difícil, por ejemplo, identificar la reproducción ilícita de un video o CD, y luego determinar con base en el número de copias falsificadas, los ingresos perdidos como consecuencia de este delito. En aquellos casos de propiedad intelectual de mayor complejidad es posible recurrir al apoyo de peritos.

Se habrán dado cuenta que —contrario a las opiniones de otras personas— no considero la creación de tribunales especializados en casos de propiedad intelectual como una medida necesaria para resolver el problema de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Algunos países, entre ellos Tailandia, han establecido tribunales que se dedican a este tema y es posible que en aquellos casos en donde se dispone de los recursos financieros y humanos necesarios, los tribunales especializados pudieran resultar valiosos. No obstante, considero que dichas cortes no constituyen un factor imprescindible para tramitar en forma debida los procesos relacionados con los delitos de propiedad intelectual. Un juez generalista inteligente también puede desempeñar esta función.

Habiendo dicho esto, también quiero agregar que en los casos de apelación en materia civil, a nivel federal, existe en los Estados Unidos un tribunal especializado: la Corte de Apelaciones del Circuito Federal que se encuentra en la ciudad de Washington. Esa corte recibe directamente las apelaciones en materia civil relacionadas con la propiedad intelectual provenientes de las doce jurisdicciones federales y emite un fallo que luego es aplicable en todo el país.

Sin embargo, como último recurso en los casos de apelación en materia de propiedad intelectual (tanto en lo civil como en lo penal) es posible recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, que también está integrada por jueces generalistas, que no son especialistas y que no están repartidos en diferentes salas.



También quiero destacar otro aspecto sobre la manera en que se protegen los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos. La mayoría de los casos de violaciones de los derechos de propiedad intelectual siguen un proceso civil en vez de penal. La parte cuyos derechos fueron infringidos —el titular de los derechos de autor, el secreto industrial o la patente correspondiente— puede demandar en un juicio civil al presunto infractor, caso en el cual el juez puede dictar medidas provisionales (v.gr. medidas en las que se ordena el cese inmediato de la presunta infracción, mientras el proceso se encuentre pendiente), además del aseguramiento de la mercancía infractora. El juez también puede, una vez que el procedimiento haya terminado, imponer medidas definitivas y ordenar la destrucción de la mercancía infractora. El juez o, en algunos casos, un jurado determinará la indemnización pecuniaria y la reparación del daño que resulten aplicables para compensar las pérdidas ocasionadas por la piratería. Por supuesto, en los procedimientos civiles no se imponen al infractor sanciones públicas de prisión o multa.

Cabe agregar que muchas acciones de naturaleza civil en materia de propiedad intelectual —especialmente en los casos de apropiación de secretos industriales— pueden ejercitarse ante cualquiera de los 50 tribunales estatales de los Estados Unidos en donde es aplicable la legislación y jurisprudencia estatal (por ejemplo, la Ley Uniforme de Secretos Industriales).

No obstante, tanto en los Estados Unidos como en otros países, se reconoce cada vez más que los recursos existentes en la legislación civil —la imposición de medidas provisionales, los aseguramientos y la indemnización por los daños y perjuicios— no siempre sirven para disuadir la piratería cometida contra los derechos de propiedad intelectual. Algunos infractores consideran que cualquier indemnización que terminen pagando como consecuencia de una demanda civil constituye simplemente un costo adicional de sus actividades comerciales. Otros infractores se consideran inmunes a los juicios, ya sea por no tener los fondos suficientes para indemnizar al demandante o por haber logrado ocultar su patrimonio. Aún más importante para los que poseen los derechos de autor, es el hecho de que los costos de iniciar un juicio civil contra el infractor pueden ser prohibitivos.

En consecuencia, durante los últimos años, las autoridades en los Estados Unidos, bajo la dirección del Departamento de Justicia, han promovido la idea de sancionar por la vía penal las violaciones de propiedad intelectual, lo cual elimina la carga que los demandantes tendrán que absorber en un juicio civil. Un procedimiento penal puede resultar en una sentencia de prisión, multas, la reparación del daño y el decomiso de los bienes del infractor. Tales medidas se consideran más eficaces para disuadir estas actividades ilícitas.

Es este tema lo que hoy me trae aquí, pero primero quisiera mencionar algunas otras cuestiones.

A pesar de que el flagelo de la piratería constituye, sin duda, un problema grave, no vengo aquí a predicar el mensaje de que los jueces deben ser más severos con quienes cometen delitos de

propiedad intelectual. Aunque llegue el momento de que sea necesario volvernos más severos contra los delincuentes en materia de propiedad intelectual, también es importante recordar nuestras funciones y el papel que debemos desempeñar como jueces.

Nuestra función no es la de formular las leyes ni de decidir si las violaciones de propiedad intelectual deben penalizarse o no. Tampoco nos corresponde establecer los parámetros de sanciones que se apliquen en contra de los delitos en materia de propiedad intelectual, ni debiéramos, a mi juicio, lanzar campañas para tratar de convencer al público y advertir a los futuros infractores de la necesidad de levantarse colectivamente y castigar dichas violaciones.

Los países, por otro lado, pueden llegar al consenso de que la piratería de propiedad intelectual constituye, en efecto, una amenaza al libre comercio internacional y así establecer una serie de acuerdos multilaterales (ADPIC/TRIPs) o regionales (TLCAN) dirigidos a enfrentar el problema. El Artículo 61 de ADPIC estipula claramente que:

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Por consiguiente, el poder ejecutivo del gobierno tiene la facultad de lanzar una campaña nacional en contra de la piratería de los derechos de autor. Hace unos años, cuando se anunció la creación de la Iniciativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, el Subprocurador General de los Estados Unidos declaró que el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos habían decidido asignar a la investigación de casos de propiedad intelectual “una alta prioridad en la justicia penal”. En su declaración también indicó que:

A medida que el mundo continúe la transición de la Era de la Industrialización a la Era de la Informática, la economía de los Estados Unidos dependerá cada vez más de la producción y distribución de la propiedad intelectual. Actualmente, Estados Unidos guía al resto del mundo en cuanto a la elaboración y exportación de productos relacionados con propiedad intelectual.

El Subprocurador agregó que “a medida que crece la economía de la información en nuestro país, también aumentan los casos de robo de propiedad intelectual. En vista de que este factor contribuye a socavar el sistema de derechos de autor y marcas registradas establecido a nivel federal, se considera importante que la investigación y la imposición de sanciones contra estos delitos reciban una alta prioridad en el sistema de justicia”. Por otra parte, el entonces presidente



Zedillo anunció la creación de un programa de Cero Tolerancia para sancionar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en México.

El Congreso también debe tomar la iniciativa mediante la aprobación de legislación que penalice las violaciones de propiedad intelectual y que establezca severas sanciones que incluyan penas de prisión. Durante los últimos ocho años, el Congreso de los Estados Unidos tipificó tres nuevos delitos con el fin de adaptar la justicia a la realidad del mundo contemporáneo de los negocios. En 1996 se presentó una enmienda a la Ley sobre los Casos de Fraude y Abuso Cibernético que prohíbe el acceso ilícito a las computadoras que se utilizan para el comercio y comunicación interestatal o con otros países. Durante el mismo año, también se aprobó la Ley de Espionaje Económico que tipificó el robo de secretos industriales como delito federal y, posteriormente, la Ley sobre el Robo Electrónico en 1997 que penalizó la violación de los derechos de autor cometido por personas sin motivo de lucro o ganancia comercial. El Congreso de México, según entiendo, respondió de forma similar cuando penalizó el acceso ilícito a equipos y sistemas de informática, mediante la aprobación de los artículos 211 bis-1 al 211 bis-7 del Código Penal Federal, cuando penalizó la fabricación de dispositivos o sistemas cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación, mediante reformas al Código Penal del Distrito Federal (artículo 424, fracción IV, que contiene disposiciones similares al de la Ley denominada Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos), y cuando posteriormente elevó algunas categorías de violaciones de propiedad intelectual al nivel de delitos graves.

Pero al juez no le corresponde realizar ninguna de estas funciones. Su función consiste en dictar un fallo justo e imparcial en cada caso que se somete a su consideración, tanto en materia penal como civil además de asegurar que las autoridades cumplan con las formalidades esenciales del proceso, a saber: que el acusado tenga acceso a un abogado defensor (que el Estado nombrará en el caso de que el acusado no tenga los recursos necesarios); respetar el derecho del acusado de comparecer ante un juez inmediatamente después de ser detenido en donde será informado sobre los cargos que contiene la acusación formal; el derecho de permanecer en libertad antes del juicio salvo en algunas circunstancias que requiera una detención; el derecho a no ser sometido a registros e incautaciones sin autorización judicial; el derecho a un juicio expedito, y la absoluta observancia de las formalidades del procedimiento.

En el desempeño de nuestras funciones —sobre todo en los casos donde se ejercen presiones del público para condenar a los presuntos delincuentes— debemos recordar que, pese al clamor insistente del Ejecutivo y el Congreso para lograr estos resultados, nuestro papel debe seguir siendo el de árbitro imparcial con el fin de asegurar un juego limpio en el que se respeten las reglas establecidas.

En años recientes, algunos políticos tanto de los Estados Unidos como de México —a raíz de los acuerdos multilaterales y regionales— han manifestado varias preocupaciones sobre la magnitud y la gravedad del problema de los delitos de propiedad intelectual y han hecho algunas consideraciones como la siguiente: los titulares de derechos de propiedad intelectual pierden miles de millones de dólares anuales como consecuencia de la piratería que a su vez desalienta los flujos de inversiones —tanto a nivel nacional como en el exterior— en lugares donde no aplican sanciones severas, y que la penalización de estas actividades de forma rigurosa es la mejor forma

de combatir las violaciones. Por consiguiente, los jueces tenemos que ofrecer una respuesta apropiada a estas preocupaciones.

Creo que sería conveniente en este debate sobre los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual en los Estados Unidos, describir algo de las funciones generales que los jueces estadounidenses desempeñan en los procesos penales que según entiendo no corresponden a la experiencia de México.

A. Los jueces en los Estados Unidos no tienen la facultad de realizar investigaciones antes del inicio de un juicio. Tampoco pueden entrevistar a los testigos ni revisar la documentación pertinente para determinar si hay causales para abrir un proceso judicial. Estas funciones corresponden exclusivamente al fiscal. En el sistema federal este funcionario se conoce como Procurador de los Estados Unidos (el país cuenta con un total de 94 de estos funcionarios con uno en cada corte federal de distrito).

B. El procurador, sin ninguna participación del juez y manteniendo un poder de absoluta discrecionalidad, determina si ejercita o no la acción penal y cuáles delitos deberían ser perseguidos en contra de los presuntos responsables; no obstante, en el sistema federal el procurador debe obtener la aprobación —que casi nunca se le niega— de un Gran Jurado del distrito local integrado por entre 16 y 23 ciudadanos elegidos en forma aleatoria que se encargan de decidir si hay causales para el ejercicio de la acción penal en contra del presunto infractor.

C. El juez (o en los casos más comunes un juez auxiliar conocido como magistrado) se encarga de emitir las órdenes de cateo antes, y las órdenes de aprehensión después de haber iniciado el proceso penal contra el individuo.

D. No obstante, el juez interviene activamente, por primera vez, en el caso durante la acusación formal cuando informa al acusado de los cargos presentados y de su derecho de acceder a un abogado (el juez asignará al acusado un defensor de oficio en el caso de que sea una persona indigente) y al recibir el alegato del acusado (generalmente el acusado se declara “inocente” en ese momento), el juez también determina las condiciones del tratamiento en libertad con anterioridad al juicio si corresponde.

E. Más adelante en el proceso, el juez puede recibir promociones relacionadas con otros aspectos del caso, principalmente aquellas promociones encaminadas a suprimir ciertas pruebas que según el acusado fueron obtenidas ilegalmente, v.gr. mediante cateos realizados sin orden judicial o aseguramientos o decomisos arbitrarios, además de aseguramientos o decomisos e incautaciones efectuados sin mandamiento de autoridad competente.

F. El juez no vuelve a intervenir en el caso hasta que se inicie el proceso preliminar de determinar los motivos del procedimiento, en donde se citan a los testigos para ser interrogados bajo juramento por los abogados, sin casi ninguna intervención de los jueces, además de presentar la pertinente documentación y pruebas. Es posible que el proceso se realice ante un jurado ordinario, que no corresponde a un Gran Jurado o Jurado de Acusación. El jurado ordinario en los procesos penales a nivel federal se integra por doce ciudadanos seleccionados en forma aleatoria de los registros de votantes de la comunidad y a ellos corresponde determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. El juicio, según la naturaleza del caso y la voluntad de las partes, también puede ser deliberado ante un juez sin la presencia de un jurado.

G. A propósito, los juicios en los Estados Unidos se realizan de manera concentrada y no se

extienden por semanas o meses. Una vez iniciado, el proceso continúa sin interrupción (salvo durante los fines de semana y días feriados).

H. Durante el proceso, el juez sigue de cerca el flujo de pruebas que presentan ambas partes de conformidad con el reglamento que determina cuáles se admitirán y aquellas que serán descartadas.

I. Luego, en el caso de que el acusado se declare culpable y posiblemente después de que las partes presenten promociones impugnando algunos aspectos del juicio —que el juez, por lo general, desestimarán— el juez pronuncia una sentencia.

Ahora voy a referirme, principalmente, a los procesos de determinación de la pena en materia de los delitos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, pero primero quiero hablar sobre un mecanismo conocido como la negociación de los alegatos.

Como ya les mencioné, aun en los casos en donde se haya probado plenamente la culpabilidad del infractor en un delito, el procurador en los Estados Unidos, que puede ejercer un poder total de discreción, decide si se debe acusar formalmente a una persona de un delito y bajo cuáles de los cargos o delitos (entre los de mayor o menor gravedad) será procesado. El procurador no tiene la obligación de acusar formalmente al sujeto de todos los delitos que posiblemente haya cometido. Es posible que decida el no ejercicio de la acción penal contra el individuo. También puede optar por retractarse en el ejercicio de la acción penal, respecto de acciones que había decidido ejercer en el pasado contra un sujeto.

El procurador ejerce su facultad de discreción en muchas formas. En aquellos casos en donde se intenta obtener una declaración de culpabilidad del acusado, el procurador puede entablar una “negociación” con el individuo, en donde a cambio de que éste admita su culpabilidad en uno de los delitos menos graves, será posible evitar una pena de prisión o al menos reducir el periodo de duración de la misma. Si él considera que existe una alta probabilidad de ser condenado por un delito más grave, entonces recurrirá seguramente a las ventajas evidentes de una pena reducida. Al procurador, el proceso de negociación le evita la necesidad de tener que preparar el proceso, mientras que, por otro lado, obtiene la condena del acusado con la imposición de algunas sanciones y, en algunos casos, el acusado promete colaborar con las autoridades (puede servir de testigo de cargo) contra otros acusados en procesos judiciales. En los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, aproximadamente 9 de cada 10 casos penales se resuelven mediante la negociación sobre la declaración de culpabilidad. No tengo las estadísticas exactas sobre el número de procesos penales de propiedad intelectual que se resuelven a través de las negociaciones, pero esta cifra seguramente se aproxima a las estadísticas de delitos en general.

Una vez que finaliza la negociación sobre la declaración de culpabilidad, se sigue el mismo proceso que en cualquier juicio en donde se declara culpable al acusado. El juez debe determinar la condena que recibirá el procesado.

En una época, en el sistema penal a nivel federal —hasta hace aproximadamente 25 años—, el único criterio jurídico que se utilizaba para determinar la pena de un delito —se aplicaba a cualquier



delito, no sólo las violaciones de los derechos de propiedad intelectual— era el periodo máximo establecido en la ley para cada ilícito. Un asalto cometido contra un banco federal podía resultar en una condena máxima de 25 años en la cárcel y una multa de hasta \$25,000. El autor del delito también podía ser acusado por más de un ilícito, y por cada delito que se le declaraba culpable se acumulaban las sanciones que, a su vez, extendían el período de la prisión además de aumentar el monto total de la multa impuesta. El periodo de la pena que recibía el condenado en un proceso penal a nivel federal estaba casi totalmente fuera del control del juez del distrito, aunque era posible establecer un tope máximo en la sentencia que la ley estipulaba, mediante la negociación de los alegatos en donde tanto los procuradores como los abogados defensores seguían la costumbre local de influir a los jueces. No obstante, en la mayoría de los casos, los jueces tenían la facultad de imponer cualquier combinación de multas y restricciones a la libertad del acusado que les parecía, desde, por ejemplo, la posibilidad de suspender la imposición de la pena con o sin la supervisión de la oficina a cargo del tratamiento en libertad hasta la imposición de la máxima condena de prisión y multas estipuladas por ley. Los jueces no tenían la obligación de justificar las razones por las cuales imponían las penas específicas y casi ninguna pena que se imponía dentro de los límites establecidos por la ley podía ser impugnada en un proceso de apelación. Siempre que la pena se mantuviera dentro del límite máximo y se hubiera respetado el debido proceso, el fallo del juez muy rara vez podía ser impugnado, independientemente de que el acusado, por asaltar un banco, haya recibido una condena de tratamiento en libertad de 25 años de prisión.

En la práctica, se encontraban grandes contrastes entre las penas que los jueces de los diferentes tribunales imponían y, a veces, hasta se presentaban contrastes entre los jueces del mismo tribunal. Por ejemplo, mientras que un infractor recibía una condena de tratamiento en libertad (en vez de ser encarcelado sólo tenía que presentarse a un supervisor) en un caso similar, otro podía recibir una pena de muchos años de prisión. Me acuerdo de un caso, hace unos años, un juez en una zona rural del estado de Virginia condenó a un alumno universitario a varios años de prisión por posesión de una pequeña cantidad de marihuana. Este ejemplo describe un caso extremo. Sin embargo, la opinión pública (y la reacción legislativa) apoyaba, en su mayoría, la imposición de penas más severas para los infractores, sobre todo, en aquellos casos en donde se determinaba que la persona había actuado con imprudencia. Por lo tanto, vemos que se adoptaron leyes que estipulaban penas mínimas y de carácter obligatorio para algunos delitos, en donde al ser condenado el acusado, la ley no le permitía al juez ningún poder de discreción en el asunto y lo obligaba a imponer la condena, que casi sin duda contemplaba una pena de prisión. Y hasta la fecha, se han establecido penas mínimas para varios delitos —a nivel estatal y federal— incluyéndose decenas de delitos, y en años recientes también se han aplicado a nivel federal a casos de reincidentes en materia de narcotráfico y la pornografía de menores.

También se ha notado un clamor por establecer penas mínimas de carácter obligatorio (v.gr. prisión) para los delitos de propiedad intelectual tanto en los Estados Unidos como en México. El Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, aprobó una ley que penaliza los casos de “hacking” —es decir, el acceso no autorizado a los sistemas de cómputo ajenos para consultar información específica— con una pena mínima de seis meses de prisión aun para los más mínimos casos de penetración. Entiendo que el Congreso mexicano ha realizado acciones semejantes, al establecer rangos de penalización en casos de modificación, destrucción o provocación de pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad (ver artículos 211bis-1 al 211bis-7 del Código Penal Federal y artículo 424, fracción IV del Código Penal para el Distrito Federal). Sin embargo, la imposición de penas mínimas de

carácter obligatorio ha sido generalmente motivada por un solo factor (v.gr. en el caso mencionado anteriormente fue para responder a las personas que “realizaban accesos no autorizados” a computadoras) y dado que las penas mínimas de carácter obligatorio suelen resultar en la aplicación de sanciones de una severidad desproporcionada, han sido fuertemente criticadas.

También existe otro enfoque alternativo, que aunque sea de carácter obligatorio y tiene ciertas limitaciones, ofrece una gama de condenas posibles, v.gr. entre 6 meses y 3 años de prisión, además de permitir la aplicación de varios factores que resulten en condenas más relacionadas con el delito y el delincuente. Esta alternativa se conoce como los lineamientos de sentencias. Un joven que baja una o dos canciones a su computadora para luego vendérselas a varios amigos por un precio moderado no será procesado con la misma severidad que una banda organizada de delincuentes dedicados a piratear música para generar ganancias comerciales.

Los lineamientos para la emisión de sentencia pueden ser de carácter optativo u obligatorio y pueden ofrecer todo una gama de penas que en algunos casos el juez no tiene la obligación de seguir, mientras que en otros casos los lineamientos pueden ser vinculantes y el juez debe desempeñarse dentro de esos parámetros. Tanto las penas mínimas de carácter obligatorio como los lineamientos tienen el fin de limitar el poder de discreción judicial, aunque los mecanismos obligatorios lo hacen de un modo menos refinado. La creación de un sistema de lineamientos permite al tribunal considerar las circunstancias agravantes y atenuantes, mientras que las penas mínimas y obligatorias descartan la posibilidad de dictar sentencias de acuerdo con las circunstancias individuales. El sistema de lineamientos, en cierta medida, impone un proceso de rendición de cuentas ante los jueces en relación con el poder de discreción que ejercen, en contraste con las penas obligatorias que no sirven para contrapesar el poder de los procuradores.

Existen lineamientos para emisión de sentencia de carácter obligatorio en el sistema federal de justicia penal en los Estados Unidos para todos los delitos federales, no sólo los delitos de propiedad intelectual.

Hablemos de los casos del uso indebido de los derechos de autor para ilustrar cómo funciona el sistema. Según el manual específico de los lineamientos de sentencia, cada delito recibe un puntaje determinado. La violación de derechos de autor o derechos marcarios, en materia penal, de acuerdo con los lineamientos para dictar sentencia en los Estados Unidos lleva un puntaje básico de 8 puntos.

El puntaje básico de cada delito puede aumentarse según varios factores que se le agreguen, como por ejemplo:

Aumenta a medida que se incrementa el valor monetario de la violación;

Puede aumentar también si los productos ilícitos fueron fabricados, importados, o transmitidos por computadora por el infractor; y

También puede aumentar el puntaje si dicha infracción amenazó con causar heridas graves a otras



personas o si los infractores portaban armas cuando se cometió el delito.

El puntaje básico de cada delito también puede disminuir según la presencia de otros factores como por ejemplo:

Si el infractor reconoce su culpabilidad; o

Si el infractor colabora y presta asistencia significativa a las autoridades.

Además de los puntajes para cada delito, el infractor también recibe un puntaje con base en sus antecedentes delictivos, v.gr. se categoriza según los delitos que haya cometido en un determinado periodo antes de cometer el actual delito. Las categorías de antecedentes delictivos varían entre la Categoría I, considerada la de menor gravedad, hasta la Categoría VI, que corresponde a los “delincuentes reincidentes”.

Los sistemas de puntaje y las categorías de antecedentes delictivos se encuentran en un cuadro al final del manual de lineamientos para emisión de sentencia. Los puntajes para cada delito están ubicados en la columna vertical de la tabla mientras que las categorías de antecedentes delictivos están en la parte horizontal. Cuando ambas líneas se intersectan, por ejemplo, un puntaje de un delito de 13 y una historia de antecedentes de Categoría I, aparece la gama correspondiente de condena para ese caso de entre 12 y 18 meses de prisión. Esta gama resulta ser de menor severidad que la condena máxima que la ley estipula para ese delito, aunque también es posible que la categoría de delito y los antecedentes delictivos establecidos por los lineamientos resulte en una aproximación de los parámetros a las sanciones máximas de la ley. El Manual de Lineamientos para Emisión de Sentencia también define los períodos de tratamiento en libertad y los parámetros de las posibles multas que se imponen a cada infractor.

El juez tiene la obligación de imponer la pena estipulada en los lineamientos, salvo en aquellos casos en que se presentan circunstancias atenuantes o agravantes que no se tomaron en cuenta en los lineamientos. El juez también debe justificar las razones por las cuales se apartó de los lineamientos. Tanto el gobierno como el acusado tienen el derecho de apelar dicha “falta de cumplimiento”, y la corte de apelación puede determinar si la decisión se justificaba. Los casos en que el juez se aparta de los lineamientos para disminuir la pena son confirmados con poca frecuencia. El juez de distrito también ordenará que cualquier ganancia obtenida por el infractor se entregue a la víctima y que la mercancía infractora sea decomisada. La reparación del daño está conformada por la cantidad monetaria que el acusado deberá entregar a la víctima por la pérdida de ingresos sufridos, v.gr. en un caso en donde el acusado vendió un producto no autorizado de una calidad que no se podía distinguir del producto autorizado a semejante precio, será posible utilizar esta referencia para calcular las pérdidas de ingreso de la víctima con base en las ventas del infractor. La pérdida de bienes en un caso de violación de los derechos de autor incluye el decomiso de los equipos que se utilizaron cuando se cometió el delito y los productos derivados.

Algunas personas critican los actuales lineamientos —empezando por muchos de mis colegas en el sistema federal de justicia—, pero no hay duda de que sirven para asegurar que los culpables de delitos reciban por lo menos algunas penas mínimas como las de prisión, mientras que también permite alguna flexibilidad para manejar los hechos particulares que varían de un caso a otro.

En cuanto a los delitos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, recientemente, se introdujeron una serie de nuevos lineamientos dirigidos a aumentar las sanciones de forma significativa.

Permítanme citar un caso que se presentó ante el tribunal de nuestro distrito poco antes de que se modificaron los lineamientos, para que puedan ustedes observar cuál podría ser el resultado después de la revisión de los lineamientos.

Los sujetos en este caso fueron acusados de infringir derechos de autor con fines de lucro a una escala tal que, según el artículo § 2319 del título 18 del Código de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés: USC), es aplicable una condena máxima de 5 años de prisión, 3 años de tratamiento en libertad y una multa de hasta \$250,000. Los acusados habían obtenido unas copias de software de Microsoft, Adobe, Lotus y de otras marcas y luego utilizaron una computadora personal para producir discos de CD-ROM que contenían copias no autorizadas del software y, a través de unos sitios en Internet, vendían los CD-ROM al público. Se vendieron nueve copias de los CD-ROM piratas a unos agentes encubiertos. Los acusados habían depositado un total de \$47,000 en una cuenta bancaria que, según se alega, se obtuvo de la venta del software pirateado. Como consecuencia, se calculó que los acusados, que vendían los CD-ROM por un precio de \$40 cada uno, habían vendido un total de 1175 CD's ($47,000/40 = 1175$). De acuerdo con los lineamientos de sentencia previos, se calculaba que los CD pirateados habían generado una pérdida total de ingresos de \$47,000 (40×1175). Según los lineamientos de sentencia anteriores, en aquella época se establecía un puntaje básico de 6 para los delitos mencionados, y en vista de la categoría del delito, de acuerdo con el valor de los productos ilícitos (superior a \$40,000), se aumentaban 5 puntos, dando un total de 11. Luego, se disminuían dos puntos del total, porque el acusado se declaró culpable, lo cual suma 9 puntos y esto junto con los antecedentes delictivos de la Categoría I, nos lleva a una gama de 4 a 10 meses de encarcelamiento. Partiendo de esta gama, el juez tenía la autorización para imponer una pena de tratamiento en libertad sin condena de prisión. El juez, que a propósito es colega mío, impuso una pena de 3 años de tratamiento en libertad al acusado principal además de tener que pasar 4 meses en una casa de rehabilitación.

Pero también podemos ver lo que hubiera ocurrido si se aplicaran hoy día los nuevos lineamientos que entraron en vigor en 2001. El valor promedio de los CD, es decir, el valor al por menor en el caso de se hubieran obtenido copias autorizadas de Microsoft o Adobe, se aproximaba a \$6,000 por CD. Según las enmiendas a los lineamientos, ahora se determinan las pérdidas de ingreso en base al valor al por menor que cobra el que posee los derechos de autor, en vez de calcular las ganancias que obtuvo el infractor de la venta de los productos ilícitos. Por consiguiente, si cada uno de los 1,175 CDs contenía software de un valor de \$6,000, las pérdidas de ingreso se calcularían en 7 millones de dólares ($1175 \times \$6,000$). Sin entrar en los detalles de los cálculos, se puede afirmar que el puntaje final recibido por los acusados alcanzaría un total de 27 puntos con los nuevos lineamientos (en vez de los 9 puntos establecidos por los lineamientos anteriores), lo cual aumentaría el periodo de encarcelamiento a un rango de 70 a 87 meses. Como consecuencia, los condenados hubieran recibido la pena máxima que estipula la ley de 5 años o 60 meses.

Además de la condena de prisión, la corte también hubiera exigido una indemnización y decomiso de bienes.

Durante los últimos años han surgido varios casos de delitos de propiedad intelectual que hasta la fecha han resultado en un total de aproximadamente 26 condenas en donde los infractores recibieron largas penas de prisión. De los casos que se presentaron se pueden destacar los siguientes ejemplos:

En mayo de 2002, un acusado en Massachusetts recibió una pena de 18 meses de prisión a nivel federal por haber dirigido una red internacional de software pirata en donde los socios e integrantes intentaron violar derechos de autor relativos a miles de diferentes programas de cómputo de un valor de más de un millón de dólares. El sujeto en cuestión fue uno de 17 personas acusadas de piratear software a través de una organización internacional conocida como los “Piratas Audaces”, un grupo clandestino que distribuía copias robadas de software entre las cuales se encontraban programas que aún no se vendían al público. Catorce de los acusados se declararon culpables en este caso, entre ellos, el sujeto mencionado anteriormente, que terminó siendo la duodécima persona sentenciada del grupo. Un decimoquinto acusado fue condenado por participar en la conspiración del delito y después de un proceso ante un jurado recibió una condena de dos años de prisión.

En julio de 2002, un acusado en Tennessee recibió una condena de 41 meses en una prisión federal por haber intentado violar las leyes de derechos de autor en una banda que pirateaba software que se conocía como DrinkOrDie (que puede traducirse graciosamente al español como “BebaOMuera”). DrinkOrDie era un grupo que se especializaba en piratear paquetería de software nuevo, mediante un proceso conocido como “cracking” (v.gr. mediante la desactivación de los mecanismos de protección del software), para luego difundir los programas de cómputo a través de Internet. El grupo DrinkOrDie estaba integrado de aproximadamente 65 miembros de más de doce países, entre ellos, el Reino Unido, Australia, Suecia, Noruega y Finlandia. El acusado había participado en casi todas las actividades de distribución.

En noviembre de 2003, un individuo en Florida recibió una condena de 30 meses de prisión por haber reproducido y distribuido de forma ilícita programas de cómputo protegidos, a escala comercial y con fines de lucro personal. El valor total de los programas de cómputo distribuidos por el sujeto era de aproximadamente \$1,022,000.

Se prevé la imposición de penas de prisión en varios de los siguientes casos pendientes:

En noviembre de 2003, un sujeto en Arizona fue acusado de haber violado leyes federales de derechos de autor, al haber participado en una organización internacional de piratería de programas de cómputo que había robado miles de productos de software antes de que éstos fueran introducidos en el mercado, y luego, después de haber desactivado los mecanismos de protección anti-copiado, hicieron copias ilícitas de estos programas de manera masiva.

En diciembre de 2003, un acusado en New Jersey se declaró culpable de haber distribuido películas, fonogramas, programas de cómputo y juegos de video de un valor total de \$2.2 millones de dólares. Agregó que había establecido un servidor de tipo “warez” en su domicilio. “Warez” es el



nombre común que se la da a estos productos piratas. Un “servidor de tipo warez” es una computadora que contiene copias piratas de productos como la paquetería de software comercial, de utilería, juegos de computadoras, juegos de video, películas y grabaciones de música que las personas a quienes se otorgue acceso pueden bajar.

También en diciembre de 2003, 11 acusados en Nevada reconocieron su participación en una banda de piratería de software de informática que se conocía como los “Rogue Warriorz”, un grupo clandestino que modificaba y distribuía sin autorización diferentes productos de software, películas y juegos a través de Internet. Los sujetos formaron parte de un grupo de 21 personas acusadas a raíz de la “Operación Ancho de Banda”, una investigación encubierta del gobierno federal que se realizó durante dos años que estaba dirigida a identificar y procesar a varias organizaciones e individuos en posesión de sistemas de computación ilícitos y que pirateaban programas de cómputo para luego almacenarlos en varios sitios de Internet.

En diciembre de 2003, un acusado en Massachusetts declaró que fue culpable de haber participado con 75 personas adicionales en una red de piratería de software a través del Internet. Este caso surgió a raíz de una operación encubierta que realizó el FBI conocida como “Operación Piratas Digitales”, administrada en New Hampshire por la Sección de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Oficina Regional del FBI en Boston, Massachusetts. Durante el transcurso de las operaciones encubiertas, los agentes y los testigos que colaboraron infiltraron varios “servidores de tipo warez” que mantenían los grupos de piratería de software.

Tengo entendido que la Policía Federal Preventiva en este país cuenta con un grupo especial denominado GRUPO DC (por sus siglas: Delitos Cibernéticos), en donde existe un cuerpo policiaco de elite, y que este cuerpo especial de policía se vuelve cada vez más activo en la persecución de delitos cibernéticos, incluyéndose aquéllos relacionados con los derechos de propiedad intelectual.

También hay otras varias investigaciones y juicios que siguen en curso.

No hay duda de que los casos de esta naturaleza continuarán en los Estados Unidos y que muchos resultarán en la imposición de largas condenas de prisión a raíz de la campaña montada por el Departamento de Justicia en contra de los delitos de propiedad intelectual y la insistencia por parte del Congreso de aplicar sanciones más severas a los infractores.

¿Acaso estos eventos contienen algún mensaje para otros países? Debo comentar lo siguiente: no pretendo recomendar —primero porque no me corresponde hacer recomendaciones— la formulación de penas mínimas de carácter obligatorio o lineamientos obligatorios de sentencias en México o en cualquier otro país, para todos los delitos ni para los delitos de propiedad intelectual. Mi intención aquí es, simplemente, describir cómo es que un sistema legal —el de mi país— ha intentado enfrentar el hecho de que el público exige la aplicación de sanciones cada vez más severas a los casos de infracciones de derechos de propiedad intelectual.

Según nuestra experiencia, en los Estados Unidos cada vez que los jueces se niegan a aplicar sanciones firmes a los delitos —sobre todo a aquellos delitos de mayor preocupación para el público como el narcotráfico o, en el caso de la comunidad empresarial los delitos de propiedad intelectual—, el resultado suele ser la introducción de penas mínimas de carácter obligatorio o lineamientos de sentencias.

Puede ser que los jueces en México y en otros países opinen que estas medidas interfieran con sus prerrogativas, pero tampoco hay duda de que el poder legislativo, el Congreso, también puede establecer por su propia iniciativa los parámetros de todos los delitos de propiedad intelectual que estime necesarios.

Opino que si los jueces aquí comienzan a dictar sentencias más severas en los casos de los delitos de propiedad intelectual —por su propia iniciativa— con la imposición de largas condenas de prisión en aquellos casos apropiados, será posible postergar la introducción de penas mínimas obligatorias y lineamientos de sentencias para los casos de propiedad intelectual. Pero hablando como alguien del exterior que simpatiza con ustedes y que observa la actual situación en cuanto a las penas aplicadas a los casos de propiedad intelectual aquí, y aun reconociendo que se han dictado firmes condenas en años recientes, me parece que las presiones que se ejercen para incorporar las penas mínimas y lineamientos de sentencias se van acumulando con más y más rapidez.

Quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington, en particular al Licenciado Kiyoshi Tsuru, por su apoyo en la elaboración del presente documento.

b) Aprobación del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Comentario.

[RAMOS HERRANZ]²

“Ha sido aprobado un nuevo Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual a través del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (en adelante, RRGPI).

Como se destaca en la Exposición de Motivos, un elemento principal del Registro General de la

Propiedad Intelectual es el carácter voluntario de la inscripción y por ello no es constitutiva para disfrutar de los derechos de propiedad intelectual.

Pasamos a continuación a analizar los principales aspectos del nuevo RRGPI:

1) Motivos de la reforma: se trata de plasmar la experiencia adquirida y el desarrollo de las nuevas tecnologías, que se indica que afectan tanto al proceso creativo como a los nuevos soportes. También se da cabida a las reformas en el procedimiento administrativo común.

2) Nueva organización de los Registros de Propiedad Intelectual: el RRGPI da cabida a la situación actual, en la que existen 10 registros territoriales, de tal forma que se distingue entre las CC.AA. que poseen registro y las que no lo tienen. Para las primeras, operará el registro propio de tales CC.AA y para las que no cuentan con registro, junto con Ceuta y Melilla, se crea, de forma transitoria, el Registro Central, que funcionará como el registro territorial de las CC.AA que no poseen tal registro territorial. Además, se crea un Registro General de la Propiedad Intelectual único para todo el territorio nacional; el mismo estará integrado por diferentes órganos:

- En primer lugar, los Registros territoriales. Estos registros, según el art. 2 del RRGPI, serán creados y gestionados por las CC.AA y las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos registros están habilitados para hacer nacer oficinas delegadas a efectos de recepción de solicitudes, información y comprobación de la documentación exigida, liquidación de tasas y remisión de expedientes al registro territorial de que dependan.

- En segundo lugar, el Registro Central. Éste forma parte de la Administración General del Estado y depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Junto a estos órganos se crea la Comisión de Coordinación de los Registros, que será un órgano de colaboración entre éstos. El art. 5 del RRGPI regula la composición y funciones de la citada comisión; simplemente queremos destacar que son miembros el titular del Registro Central, que tendrá la presidencia de la comisión al igual que los titulares de los registros territoriales, pudiendo ser asistidos en las reuniones por sus asesores.

3) Inexistencia de titulación pública para inscribir: siguiendo la línea de la Ley de Marcas, de diciembre de 2001, se elimina la exigencia de titulación pública como requisito para inscribir en el registro actos y contratos que transmitan y modifiquen los derechos de propiedad intelectual.

4) Requisitos de la solicitud de inscripción de los programas de ordenador: la solicitud de inscripción de los programas de ordenador deberá contener los siguientes datos:

- La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.



- Un ejecutable del programa.

- Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga una breve descripción del programa de ordenador, el lenguaje de programación, el entorno operativo, un listado de ficheros, el diagrama de flujo y, en su caso, el número de depósito legal.

- En el caso de que la extensión del código fuente o las condiciones del archivo lo hicieran necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en CD-ROM u otro soporte diferente.

5) Requisitos de la solicitud de inscripción de las bases de datos: los elementos que ha de contener la solicitud de inscripción de bases de datos son los siguientes:

- Memoria descriptiva de la base de datos.

- Los criterios sistemáticos y metódicos de ordenación.

- El sistema de acceso a los datos.

- Podrá acompañarse una grabación de la obra en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

- Figurará, para su mejor comprensión, el modo de acceso a los datos.

- Si existiera, el número de depósito legal.

6) Novedad importante del RRGPI, contemplación expresa del registro de las páginas electrónicas y multimedia: nos encontramos con la novedosa contemplación expresa de la posibilidad de solicitar el registro de páginas electrónicas y multimedia. En tal caso habrán de acompañarse los siguientes datos:

- Descripción por escrito que relacione de forma individualizada cada creación para la que se solicita el registro, identificada con el nombre del fichero informático que la contiene y nombre y apellidos del autor.

- Requisitos específicos, de conformidad con lo establecido en este artículo, para la identificación y

descripción de las obras, actuaciones o producciones contenidas en la página electrónica o multimedia.

- Copia de la página o multimedia en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro. Comentamos que se deja vía libre al medio de lectura y dependerá de los medios informáticos con los que cuenten los registros.

- Si existiera, número de depósito legal.

UNIÓN EUROPEA

Patentes. Proposición de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria.

Nos encontramos con el texto revisado de la Proposición de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria, de 16 de abril de 2003. Se trata de un texto revisado de la versión de marzo de 2003.

El considerando 2º de la Proposición de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria destaca la existencia de la Oficina Europea de Patentes, bajo la Convención de Munich sobre Patentes europeas de 5 de octubre de 1973, y con ello la necesidad de crear una oficina para patentes comunitarias.

El Considerando 3º de la norma se refiere a la importancia del papel que jugarán las oficinas nacionales (como nuestra Oficina Española de Patentes y Marcas), ya que recibirán las solicitudes de patentes comunitarias y las enviarán a la futura Oficina Comunitaria de Patentes. Pero podrán solicitarse directamente ante la Oficina comunitaria de Patentes. La solicitud en las oficinas nacionales se realizará en su/s lengua/s de trabajo.

Un aspecto importante que destaca de la regulación proyectada es la consideración del órgano competente para conocer de los aspectos relacionados con la patente comunitaria. Se pretende otorgar la competencia exclusiva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). La competencia en primera instancia corresponderá al Tribunal de Patente Comunitaria, que será el Tribunal de Primera Instancia de la UE. Se hace la salvedad de que estas competencias serán sin perjuicio de la responsabilidad penal y sobre competencia desleal que corresponda según las legislaciones de los Estados miembros.

Al igual que la marca comunitaria, la patente comunitaria producirá efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Según el art. 3.2 de la norma propuesta, se aplicará a las invenciones realizadas o utilizadas en el espacio extraadmosférico.

Garantía de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.

Con fecha 30 de enero de 2003 se ha dictado la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para adoptar medidas y procesos para asegurar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, presentada por la Comisión.

Se pone de manifiesto claramente el objetivo de la Propuesta de Directiva, en la introducción, apartado A). Se trata de evitar la falsificación y piratería, al igual que las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en general, que están en constante crecimiento, además con una dimensión internacional. Esta situación produce distorsión de la competencia y crea problemas en el mercado.

Hay que tener en cuenta la existencia de diferencias entre las sanciones en los distintos sistemas nacionales, que suponen un problema para combatir la falsificación y la piratería. Se producen problemas también respecto de la protección de los consumidores. Este fenómeno se incardina dentro del crimen organizado. Por todo ello, combatir este fenómeno es de vital importancia para la UE, de tal forma que con la Propuesta de Directiva pretende armonizar las legislaciones nacionales para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

Hasta ahora la acción de la UE se ha centrado en el campo de la propiedad intelectual hasta el momento en la armonización de las normas nacionales o la creación de un nivel de derechos unitarios en la UE. La armonización en materia de propiedad intelectual (en sentido amplio, alcanzando a la propiedad industrial) se ha producido por ejemplo sobre marcas, diseños, patentes para invenciones biotecnológicas y ciertos aspectos de derechos de autor y derechos afines. De igual manera la Propuesta se refiere a la Propuesta relativa a la Patente Comunitaria.

La Propuesta detalla las medidas propuestas en la parte tercera de Memorandum:

a) Los límites del Acuerdos TRIPs: dentro de los acuerdos TRIPs encontramos las siguientes medidas:

- La obligación general de adoptar medidas para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas medidas para la protección provisional y la adopción de remedios.

- En segundo lugar, se han de tener en cuenta los aspectos fundamentales del proceso civil o administrativo, tales como procedimientos leales y normas aplicables sobre la creación de pruebas.

- Establecimiento de ciertas medidas civiles o administrativas tales como medidas cautelares, daños, destrucción de los bienes objeto de la infracción y un derecho opcional relativo al derecho



de información.

- Requisitos mínimos para la protección de derechos de propiedad intelectual.
- Implementación de procesos penales junto con sanciones del mismo tipo en ciertos casos.

b) El *acquis communautaire* respecto de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

A nivel comunitario, las medidas sobre propiedad intelectual se centran en proteger las fronteras externas de la UE. Respecto del mercado interior, algunos instrumentos sectoriales contienen específicas previsiones para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, entre los que se ejemplifican en el campo de los derechos de autor el art. 7 de la Directiva 250/91/CEE, sobre la protección legal de los programas de ordenador, el art. 12 de la Directiva 9/96/CE, para la protección legal de las bases de datos, art. 6 (medidas tecnológicas), art. 7 (derechos de información) y 8 (sanciones y remedios) de la Directiva 29/2001/CE, para la armonización de ciertos aspectos de derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Por lo que respecta a los derechos de propiedad industrial, los arts. 98 (sanciones) y 99 (medidas provisionales) del Reglamento 40/94/CE sobre Marca Comunitaria.

c) La situación en los Estados miembros

A pesar de la implementación de los Acuerdos TRIPs, la situación en los Estados miembros pone de manifiesto la existencia de disparidades que no permiten a los titulares de derechos de propiedad intelectual beneficiarse de un equivalente nivel de protección a lo largo de la UE, poniendo como ejemplo de ello el proceso para parar la falsificación o la piratería (medidas cautelares), las medidas provisionales usadas en particular para salvaguardar las pruebas, el cálculo de daños y el nivel de las sanciones civiles y penales, que varían de un Estado a otro; es más algunas medidas no existen en algunos Estados miembros.

Pasando al campo particular de algunos Estados, en Grecia, en principio, las sanciones no requieren culpa y pueden ser impuestas a un infractor de buena fe. En Suecia y Finlandia, las sanciones no se aplican a infractores de buena fe. En Dinamarca, España e Italia las sanciones no se aplican a personas que realizan solo uso privado de los bienes en cuestión. En Alemania, los instrumentos usados para producir copias pirateadas pueden ser destruidas solo si son propiedad del pirata, no existiendo equivalencia en materia de marcas.

Respecto de la prueba, la medida llamada en el Reino Unido como Anton Piller order es muy conocida en la práctica, pero es complicada. Si existe una orden de este tipo de la High Court, se permite la inspección y la incautación de la prueba. Otra medida, conocida como freezing injunction o Mareva injunction, se usa para bloquear las cuentas bancarias y otros bienes del demandado cuando esté pendiente el examen del fondo por el tribunal.



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Nombres de dominio. Prácticas óptimas para los ccTLD

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha elaborado un documento más sobre nombres de dominio, se trata de las Prácticas óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD.

Este documento, de este año 2003, tiene su antecedente en el Informe sobre el Primer Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet (de 30 de abril de 1999), en el que se realizaron recomendaciones para paliar los conflictos en materia de propiedad intelectual relacionados con los gTLDs. A raíz de este informe, ICANN ha adoptado varias de las medidas propuestas en este informe.

Se indica que los ccTLDs se han convertido en populares. Así, los Estados miembros de la OMPI han solicitado a la misma que elabore un programa de cooperación para los administradores de ccTLDs, con la finalidad de que sean asesorados sobre la estrategia y gestión en materia de propiedad intelectual (en sentido amplio) relacionada con los nombres de dominio, incluyendo la prevención y solución de controversias. Como respuesta la OMPI se puso a trabajar en ello para:

-Idear prácticas adecuadas en materia de registro de nombres de dominio, destinadas a prevenir conflictos entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.

-Idear procedimientos adecuados de solución de controversias, como complemento de la vía judicial tradicional, destinados a resolver acelerada y económicamente las controversias en materia de nombres de dominio.

-Prestar servicios de solución de controversias, a través del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, a todo administrador de ccTLDs que desee utilizar este proceso.

La OMPI en la Conferencia sobre Cuestiones de Propiedad Intelectual relativas a los ccTLDs, que se celebró en febrero de 2001, hizo público un proyecto de directrices en este marco. Se estableció un plazo para presentar comentarios sobre el proyecto. La versión definitiva corresponde al documento que se analiza en esta líneas.

Los aspectos más destacados del documento son los que siguen:

1) Principios generales: las Prácticas Óptimas para los ccTLDs se basan en: las recomendaciones

realizadas por la OMPI en su Informe Final sobre el Primer Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet, de 30 de abril de 1999; en la experiencia acumulada por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI en la administración de controversias en materia de nombres de dominio (tanto respecto de los gTLDs como de los ccTLDs) desde la entrada en vigor de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de ICANN de diciembre de 1999, finalmente, en la experiencia adquirida y las informaciones recibidas por la OMPI de los administradores de ccTLDs en el Programa de la OMPI para los ccTLD.

2) Acuerdo de registro de nombres de dominio: en el documento analizado se detallan las prácticas recomendadas para realizar un acuerdo contractual entre el registradores de ccTLDs y el solicitante del nombre de dominio. Destacan entre ellas las siguientes: la declaración de que no se violan derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio); una disposición que establezca que el suministro de informaciones inexactas o no fiables por el titular, o el no haber actualizado informaciones, constituye un incumplimiento material del acuerdo de registro y da lugar a la cancelación del registro del nombre de dominio por parte del administrador del ccTLD.

JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Marca comunitaria. BioID AG c. Oficina de Armonización del Mercado Interior

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE (Sala Segunda) de 5 de diciembre de 2002 resuelve el asunto planteado entre BioID AG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Se trata de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 20 de febrero de 2001 (asunto R 538/199-2), relativo a una marca figurativa que incluía el acrónimo BioID.

La marca fue solicitada el 8 de julio de 1998 para las siguientes clases del Nomenclátor:

-Clase 9: Software para ordenadores, hardware de ordenador y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes, todos los artículos anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como para la identificación o verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas .

-Clase 38: Servicios de telecomunicación; servicios de seguridad relacionados con la comunicación de ordenadores, el acceso a bases de datos, el tráfico electrónico de pagos, la verificación de derechos de acceso así como la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas, asistida por ordenador .



-Clase 42: Facilitación de software relativo a Internet y otras redes de comunicación, mantenimiento en línea de programas de ordenador, elaboración de programas para el tratamiento de datos, todos los servicios anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, con la comunicación de ordenadores entre sí así como la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas; verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas; desarrollo técnico de sistemas para el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como de sistemas para la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas .

El examinador de la OAMI desestimó la solicitud, mediante resolución de 25 de junio de 1999, por entender que la marca solicitada era descriptiva de los correspondientes productos y carecía por ello de carácter distintivo en el sentido del art. 7, apart.1, letras b) y c) del Reglamento 40/94/CE, de Marca Comunitaria.

El solicitante recurrió y el recurso fue rechazado mediante resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 20 de febrero de 2001. Consideraba que el acrónimo BioID, leído en conjunto, constituye una abreviatura de las palabras biometric identification , careciendo de carácter distintivo; respecto a la configuración gráfica de la marca solicitada, se estimó que los elementos gráficos que constituían la marca no merecían ser tomados en cuenta, por lo que no podían conferir carácter distintivo a la marca.

De las alegaciones de la demandante, BioID, AG, interesa destacar la relativa a que resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI han admitido el registro de marcas denominativas que contienen el prefijo bio , como BLOWIRE , BIOTAG , BLOWATT , BIOSELECT , BIOPLOT , BIOSPRINT , BIOTECT , BIOSLIM , BIOPRIME y BIOSTAR . Entiende la demandante que estas resoluciones son comparables con el supuesto controvertido, alegación que estimamos adecuada.

El Tribunal de Primera Instancia de la UE ha estimado que el carácter distintivo del signo sólo puede ser apreciado, de un lado, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, de otro, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público correspondiente. Entendiendo en cuanto a este último aspecto que las marcas descriptivas, como sostiene que es la controvertida, no permiten al público correspondiente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate (citando en tal sentido la sent. del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. P. II-705, apartado 26.

Continúa señalando, en la línea de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, que el público correspondiente (especializado) comprende el acrónimo BioID como biometrical identification .

En cuanto al argumento de la demandante, expuesto anteriormente, sobre resoluciones de las

Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar el elemento Bio , se estima que los motivos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior pueden constituir argumento en apoyo del motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento de Marca Comunitaria, pero no es válido porque no se han aportado fundamentos de Derecho de estas resoluciones.

Por todo ello se desestima el recurso.

ESTADOS UNIDOS

Corte de Apelación de los EE.UU de América para el Cuarto Circuito. Marcas-nombres de dominio. Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona.

En las líneas siguientes se comenta la resolución de la Corte de Apelación de EE.UU de América de 2 de junio de 2003 en el asunto Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona.

El pronunciamiento de la Corte de Apelación de los EE.UU de América tiene su antecedente en una resolución de la Corte de Distrito para el Distrito Este de Virginia, a favor del titular de varias marcas que incluían la denominación controvertida Barcelona , el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. La resolución fue apelada por Barcelona.com, Inc.

Dentro de los antecedentes, cabe destacar los siguientes:

-El relativo a la negociación que hubo entre Barcelona.com, Inc. y el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, ya que el primero ofreció la venta del nombre de dominio controvertido barcelona.com.; el Ayuntamiento no contestó pero el 3 de mayo de 2000 envió una carta a Nogueras, cabeza de Barcelona.com, Inc., demandándole la transmisión del nombre de dominio barcelona.com. El Ayuntamiento es titular de cerca de 150 marcas españolas que incluyen la denominación Barcelona , tales como Teatre Barcelona , Barcelona Informacio I Grafic y Barcelona Informacio 010 El Tlefon Que Ho Constesta Tot ; estimando que el nombre de dominio era confusamente similar a sus marcas.

-El Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona utilizó el procedimiento de la Política Uniforme de ICANN, obteniendo una resolución a su favor del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en la que se ordenaba a NSI la transferencia del nombre de dominio a dicho ayuntamiento.

-Barcelona.com, Inc., entendemos que para obtener las ventajas de la aplicación de la ACPA, demandó al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona en EE.UU de América. Se admitió la demanda entendemos, igualmente, porque el registrador de Internet era NSI, residenciado en

EE.UU. La Corte de Distrito estimó que era aplicable la Ley española de Marcas de 1988 al igual que la resolución del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI y la Trademark Act norteamericana. Resolvió señalando que se había actuado de mala fe al registrar el nombre de dominio y que el uso de las marcas era ilícito.

Como hemos indicado, la resolución fue apelada, alegando Barcelona.com, Inc. que no era aplicable la Ley de Marcas española de 1988 sino que debía aplicarse el Derecho de marcas estadounidense; aspecto que ha compartido la Corte de Apelación de EE.UU de América para el Cuarto Circuito, entendiendo que la ACPA no permite su aplicación más que respecto de la infracción del Derecho estadounidense de marcas, en particular, la Trademark Act.

Reconociendo que el supuesto es muy controvertido y difícil, como todos los relativos al conflicto marcas-nombres de dominio, no estamos de acuerdo con el argumento de la territorialidad del Derecho de Marcas que se recoge en la resolución que comentamos, ya que la infracción en Internet es extraterritorial.

A pesar de no aplicar la Ley de Marcas española de 1988, señala que incluso bajo ella no gozan de protección las marcas que incluyan la denominación Barcelona , por ser genéricas, debido a que se trata del origen geográfico. Olvida la Corte que las marcas referenciadas no sólo incluían la palabra Barcelona ; además, la marca ya estaba concedida. Aplicando la Trademark Act norteamericana estima que el registro como nombre de dominio de barcelona.com no es ilícito porque las marcas son un indicativo geográfico y no han adquirido secondary meaning; teniendo en cuenta como otro elemento que la marca no ha sido usada en EE.UU ni el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona es titular de marca alguna en dicho país.

Claro está, la Corte de Apelación revoca o anula la resolución de la Corte de Distrito.

NOTICIA

La utilización de Internet como instrumento de consulta ha contribuido a disminuir la reproducción de libros sin autorización.

Según informa CEDRO, la fotocopia de publicaciones en España se ha reducido en un 27 por ciento, según el último estudio realizado por CEDRO. En esta disminución Internet juega un papel muy importante, ya que cada vez se utiliza más como un instrumento de consulta. De esta forma se plasma en el informe titulado La Fotocopia en España de Obras Impresas Protegidas por el Derecho de Autor, donde se explica que tanto Internet como otras tecnologías de la información favorecen el descenso en la copia de libros, al emplearse para consultar y reproducir textos.

De igual manera, la actividad de CEDRO en lo relativo a concesión de licencias de reproducción, sensibilización pública e inspección, también ha influido de manera decisiva en esta reducción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestro país se reproducen cada año casi 3.500 millones de páginas de libros, revistas, prensa y otras publicaciones, lo que equivale a más 17 millones de libros. Esto produce unas pérdidas en el sector de 210 millones de euros anuales. El estudio refleja

que el ámbito donde más copias sin autorización se realizan es el educativo, aunque esta práctica también es habitual en las empresas y las copisterías, que se sitúan por delante de las bibliotecas. En cuanto a las publicaciones a las que más afecta esta práctica, los libros aparecen en primer lugar, con más de 2.500 millones de páginas fotocopiadas. Le sigue la prensa diaria, con 600 millones de páginas y las revistas, con 170 millones.

c) El fortalecimiento de los derechos en propiedad intelectual en México

[MICHAÛS ROMERO]³

Introducción

Han transcurrido 20 años desde que México ingresó como miembro del GATT ahora lo que se conoce como la Organización Mundial de Comercio y 15 desde que se convirtió en miembro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, conocido como NAFTA y del Acuerdo de Marrakesh, por virtud del cual desaparece el GATT y se crea la Organización Mundial de Comercio. Consecuencia de la firma de éste último México también firmó el acuerdo relacionado con Aspectos de Propiedad Intelectual, conocido como ADPIC en sus siglas en español. Este tratado es uno de los 18 anexos del Acuerdo de Marrakesh.

Posteriormente firmó una serie de tratados de Libre Comercio con distintos países tales como Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela inicialmente conocido como G3 ahora G2, ante la denuncia de Venezuela de este tratado. Asimismo firmó Costa Rica, la Unión Europea, Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido como el triángulo del norte; Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza bajo las siglas EFTA Japón, Nicaragua y Panamá. Todos estos tratados, incluyen un capítulo de Propiedad Intelectual, todo ello a consecuencia especialmente la negociación de NAFTA y ADPIC en 1994. Esto también trajo como origen la promulgación de la Ley de Propiedad Industrial, que reformó la Ley para Promulgación de la Propiedad Industrial en 1991.

Los estándares de la protección se incrementaron particularmente en el tema relativo a marcas y patentes, así como la protección de los secretos industriales fue incluida. Esta figura había estado previamente regulada en el Código Penal pero en realidad nunca se llevó a la práctica. Así como con las disposiciones previstas en NAFTA y ADPIC, México implementó su legislación en materia de Propiedad Intelectual.

Desde estas fechas, México ha continuado promoviendo el fortalecimiento de los mecanismos nacionales e internacionales para proteger los derechos de Propiedad Intelectual. Hay avances importantes pero aún insuficientes en contra de la piratería, el tráfico de mercancía, salud y salud pública, etc., más aún cuando tal y como sucede en diferentes países, esta situación está vinculada

al crimen organizado, lavado de dinero y otras conductas indebidas. Es un problema mundial al que debe dedicársele atención especial, de la misma manera como el paradigma del uso de la Propiedad Intelectual como un medio sustentable de desarrollo para los países en desarrollo y menos desarrollados. Como promover el uso y beneficio de la Propiedad Intelectual en las distintas economías es un tema paralelo que debe ser motivo de análisis.

México tiene un rol activo en el escenario internacional, primero como parte de Norteamérica, toda vez que ha participado con Canadá y Estados Unidos en las negociaciones de la Alianza sobre Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) hasta, en el Comité de Competitividad de Norteamérica (CCNA). Como se verá en este estudio, la alianza se anunció el 23 de marzo de 2005. Los ministros de los tres países fueron instruidos por sus presidentes para que hagan una arquitectura en la que se expanda la seguridad de Norteamérica y al mismo tiempo se promueva una mejor economía en la región. ASPAN está compuesta de dos agendas, la primera vinculada con áreas de seguridad y la segunda con la prosperidad de los ciudadanos de los tres países. Es en esta última donde existe un plan de acción en materia de Propiedad Intelectual.

El CCNA establece una comunidad de negocios trilateral y compromete al sector privado a buscar soluciones para generar negocios en la región. En el reporte de los líderes del CCNA del 2008 se menciona que la Alianza Estratégica para Seguridad y Prosperidad de América del Norte alcanzada en marzo del 2005 es un esfuerzo para incrementar la seguridad y estimular la prosperidad entre México, Estados Unidos y Canadá a través de una gran cooperación y compartir información sin perjuicio del respeto de la soberanía, régimen legal y tradiciones así como la cultura de cada país. Se reconoce que la participación de la comunidad de los negocios de Norteamérica es esencial y que ésta requiere de una posición competitiva en los mercados globales, es una fuerza fundamental atrás de la innovación y crecimiento del sector privado en los tres países. Todo esto fue lo que impulsó a la creación en el 2006 del Comité de Competitividad de América del Norte.

En el escenario internacional México, Canadá y Estados Unidos, son tres de las veintiún economías, miembros de la región de la cuenca del pacífico conocida como APEC. Esta cooperación se inició y continua como un grupo informal desde 1989 y desde entonces a sido el primer forum para el crecimiento y facilitación económica, cooperación comercio e inversión en la región Asia-Pacífico.

En 1993 se estableció el secretariado en Singapur con el fin de sustentar las actividades del forum. su mecanismo de operación establece compromisos no obligatorios, un dialogo abierto y un respeto por cada uno de los distintos participantes. No se trata de un tratado internacional sino que las decisiones son alcanzadas por consenso y los compromisos son implementados en forma voluntaria. Las veintiún economías de APEC constituyen más de la mitad de las economías del mundo y del producto interno bruto. Los objetivos de APEC son conocidos como "Los Tres Pilares" y estos son; (i) Comercio, (ii) Inversión y (iii) Liberalización. La facilitación de negocios y la cooperación técnica y económica son los sustentos de la misma.

APEC es un lugar de encuentro de ideas, preocupaciones y planes para el futuro crecimiento de la región. Para las economías en desarrollo, APEC, establece beneficios en áreas como



procedimientos de desarrollo, marcos de política y sistemas que permiten confrontar con conflictos contemporáneos.

Las economías miembros de APEC, reconocen que la protección de derechos de Propiedad Intelectual y su observancia, es un factor clave para la promoción del comercio e inversión, así como para el desarrollo de la economía. Estos temas fueron incluidos en lo que se conoce como la Agenda de Osaka.

Existen serios problemas a nivel mundial relacionados con la falsificación y a pesar de que las disposiciones de ADPIC han sido implementadas en distintas naciones y los gobiernos que han realizado esfuerzos significativos para luchar en contra de ello, parece ser que hay mucho camino por andar ante la dimensión del problema. Como consecuencia de ello, en el año 2007 un grupo de países consistente en los miembros de la Unión Europea, Japón, Suiza y Estados Unidos iniciaron negociaciones en lo que ha intentado ser un nuevo tratado internacional en contra de la piratería y falsificación. Posteriormente otros países como Australia, Canadá, Jordán, México, Marruecos, Corea del Sur, Los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda se han unido a las discusiones y hay otros más en participar y continuar con las negociaciones.

De acuerdo con la publicación Trademark World (Septiembre-Octubre 2008) la iniciativa del ACTA surge del Japón, quien propuso la creación de un nuevo tratado internacional, para la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. Esta iniciativa surgió durante el congreso del 2005-2006 para combatir la falsificación y piratería y en la reunión anual coordinada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Comercio e INTERPOL. En ella, Japón también propuso el tratado que tiene como fin el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual y ampliar la cooperación y coordinación, así como la observancia y promoción de una efectiva legislación en la protección de los estos derechos. Asimismo busca la conciencia pública sobre la infracción de estos derechos. El propósito del ACTA es el establecimiento de nuevos y más estrictos estándares de protección y los derechos de Propiedad Intelectual.

Durante la década de los noventa, México implemento las disposiciones de NAFTA, ADPIC, así como la de otros tratados. Asimismo, se promulgaron diversas legislaciones como la Ley de Propiedad Industrial desde 1991 y posteriormente en 1994, la Ley Federal de Derechos de Autor en 1997, Reformas de la Ley de Aduanas en 1993, el Código Penal en 1994 y se promulgó una nueva Ley Federal de Variedades de Plantas. La implementación de estas nuevas legislaciones o sus reformas tuvieron como propósito, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a la observancia. Sin embargo, las disputas relacionadas con la infracción de derechos, cuestionamientos sobre la validez de los registros de marca y otorgamiento de patentes, distintas a las posibles denuncias penales y el pago de daños y perjuicios, deben ser resueltos ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que es una agencia administrativa del Gobierno Federal. Los daños solamente pueden ser reclamados ante una corte civil, después que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declare la existencia de la infracción de los derechos y la decisión correspondiente sea confirmada por los tribunales. Respecto a las medidas en frontera a pesar de las reformas contenidas en la Ley de Aduanera con las que se implementaron las disposiciones del NAFTA y ADPIC en esa materia. En la práctica, las aduanas mexicanas no han desarrollado un sistema de inscripción de marcas que permita un

control efectivo para la importación ilegal de productos, infrinjan en derechos de propiedad intelectual tales como medicinas, vestuario y perfumes. En este ensayo haremos una revisión general del proceso de fortalecimiento de derecho de Propiedad Intelectual en México dividido en dos partes. La primera revisaremos la participación de México en la cooperación internacional, en temas como ASPAN, CCNA, APEC y ACTA. La segunda parte nos concentraremos en revisar las disposiciones más relevantes de la legislación mexicana implementadas por NAFTA y ADPIC, y analizaremos algunas reformas necesarias para contar con una aplicación más efectiva en la observancia de los derechos y reprimir la piratería, falsificación de los derechos de Propiedad Intelectual en México.

I.- Cooperación internacional

A) Alianza para la seguridad y prosperidad para America del Norte

El propósito de la alianza entre los tres países en materia de Propiedad Intelectual, es alcanzar un acuerdo y un plan de acción que constituye una estrategia para combatir la piratería y la falsificación, que contribuya a la promoción del crecimiento, competitividad e incrementar la calidad de vida. Como parte de esta iniciativa norteamericana, las tres áreas fundamentales identificadas por los países dentro de un esfuerzo de colaboración para mejorar la protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual son las siguientes: (i) detectar y determinar el comercio ilícito de bienes y de piratería, (ii) conciencia pública en la comunidad de negocios y (iii) formas para medir la piratería y la falsificación.

Cada elemento citado incluye recomendaciones que permitan una cooperación tanto del sector público y privado en el ámbito trilateral y que permita conseguir los objetivos señalados.

1. Detección y determinación del comercio de productos piratas y falsificados.

El propósito de estos gobiernos es el desarrollo de las mejores prácticas y unas guías de observancia con el fin de poder implementarlas en un futuro cercano, pero de manera consistente con los actuales sistemas jurídicos, administrativo, civil y penal. La propuesta establece una legislación y práctica de observancias dentro de los sistemas administrativos, civil y penal para combatir el comercio de bienes que infringen derechos de Propiedad Intelectual

En el plan de acción, se describe el hecho que los tres gobiernos mantendrán un dialogo continuo de cómo identificar las mejores prácticas para la observancia e identificar las autoridades o agencias líderes que tengan un rol activo en este cometido.

Como parte de las acciones ha seguir, los gobiernos deberán desarrollar una red de observancia que les permita una colaboración conjunta en contra de la falsificación y la piratería transnacional. Deberán identificar puntos de contacto autorizados, para llevar a cabo investigaciones locales,



desde el punto de vista criminal y los procedimientos necesarios en contra de la piratería y falsificación. Los tres gobiernos desarrollarán un sistema de cooperación que amplíe la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito de los tres países. Especial atención debe prestársele a la detección e investigación transnacional de productos en las fronteras y aduanas. Los gobiernos deberán intercambiar información respecto a posibles cargamentos y medios para identificarlos. También intercambiar nuevas técnicas de observancia, distintas prácticas de entrenamiento para Oficiales de Aduana y comparar programas dentro del ámbito de sus propios sistemas.

2. En relación con la conciencia pública y reconociendo los derechos, los gobiernos deberán desarrollar una iniciativa que comprenda el sector público y privado en contra de la piratería y falsificación. Los gobiernos deberán asociarse con el sector privado quien debe tener un rol mucho más activo, e intercambiar información con las autoridades para trabajar conjuntamente en contra de la falsificación.

Los gobiernos y el sector público deben desarrollar una coalición internacional de negocios, por ejemplo Estados Unidos, con la creación de la Coalición en Contra de la Falsificación y Piratería, Canadá con una Coalición de Antipiratería y en México con la creación de La Alianza Contra La Piratería, que trabajará conjuntamente para llevar a cabo seminarios sobre las mejores prácticas de observancia.

3. Medición de la Piratería y Falsificación

Los gobiernos y el sector privado reconocen que no se han encontrado formas claras o una metodología adecuada para medir el impacto de la piratería y falsificación. Existen diferentes indicadores de distintos sectores y la población de los tres países debe entender el problema de una manera más efectiva y tomar acciones contundentes.

B) CCAN (Consejo de Competitividad de América del Norte)

El informe correspondiente al mes de abril de 2008 por parte de los líderes de CCAN describe ciertas cuestiones que requieren mejorar la administración de las fronteras entre las tres naciones. Asimismo, establece que cuando los miembros del CCAN se reunieron con los Ministros de Seguridad y Economía en Los Cabos, Baja California, México, en febrero de 2008, éstos solicitaron asistencia al CCAN en cinco aspectos específicos relacionados con la implementación de las prioridades de Montebello, 1) En combate de la piratería y la falsificación; 2) En la creación de iniciativas sectoriales haciendo énfasis en el sector automotriz; 3) profundización de la cooperación en seguridad alimenticia y de productos con el fin de identificar mejor, asesorar y manejar alimentos y productos que sean riesgosos antes de que ingresen a América del Norte; 4) En la promoción de la compatibilidad de nuestros regímenes regulatorios y de inspección; en el desarrollo de proyectos de energía y medio ambiente conforme al Convenio de Ciencia, Tecnología y Cooperación celebrado recientemente, cuyo objeto es llevar las nuevas tecnologías al mercado; 5) En el fortalecimiento de los protocolos de cooperación y en la creación de nuevos mecanismos que

brinden seguridad en nuestras fronteras comunes y, al mismo tiempo, faciliten el traslado de personas y la realización de operaciones de comercio legítimos; y en el fortalecimiento de la capacidad de cooperación en el manejo de emergencias antes, durante y después de algún desastre.

En lo concerniente a los derechos de Propiedad Intelectual, el informe establece que una protección estricta es fundamental para una economía competitiva tanto innovadora como global. En la Cumbre de Montebello, los líderes solicitaron al CCAN una recomendación para implementar una estrategia de acción trilateral en el ámbito de la propiedad industrial. El sector privado ha presentado ya recomendaciones específicas para dicho propósito.

En el informe de abril de 2008 se establece que aun cuando con el TLCAN se ha incrementado la prosperidad en los tres países, sus beneficios no son precisamente claros. Por lo tanto, los sectores público y privado se ven en la obligación de continuar promoviendo la expansión del comercio y de las inversiones y demostrar a los distintos tipos de público, de las ventajas que implica tanto mejorar las relaciones comerciales existentes como lograr la integración de América del Norte. Ambos sectores deben trabajar hombro con hombro para transformar la percepción negativa del TLCAN; de lo contrario, la competitividad perderá importancia en el ámbito de los negocios.

La existencia de las negociaciones multilaterales y de un esquema de convenios bilaterales y regionales continúa reduciendo las barreras a nivel mundial, disminuyendo así algunas de las relativas desventajas inherentes al TLCAN. Al CCAN, le preocupa el impacto a futuro que podrían resentir el TLCAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPA) y para otros esfuerzos bilaterales y trilaterales que buscan reforzar la competitividad de las tres economías.

Canadá, México y los Estados Unidos deben trabajar juntos para reforzar la solidez de América del Norte y llegar a acuerdos en las negociaciones para la celebración del Acuerdo Comercial contra la Falsificación.

C) APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico)

La protección y la coercibilidad de los derechos de Propiedad Industrial (IPR) constituyen un factor fundamental en la promoción del comercio exterior y de la inversión, así como en la estimulación del desarrollo económico. En 1995, el APEC reconoció estos hechos y los incluyó en la Agenda de Acción de Osaka.

A principios de 1996, el Comité sobre Comercio e Inversión (CCI) estableció una Reunión de Información sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR-GT) para garantizar la protección adecuada y eficaz, incluyendo legislación, administración y coerción, de los derechos de propiedad industrial en la región de Asia-Pacífico conforme a los principios de ADPIC y otros acuerdos. En el



mes de agosto de 1997, el CCI reconstituyó al IPR-GT como un subgrupo con términos específicos de referencia y le cambió el nombre por el de Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual (IPEG).

El IPEG implementa un programa de trabajo con los siguientes objetivos:

Profundizar el diálogo en políticas de Propiedad Intelectual.

Investigar e intercambiar la información sobre el estado actual de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y de los sistemas administrativos correspondientes.

Realizar estudios sobre las medidas necesarias para la coercibilidad eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Implementar íntegramente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Facilitar la cooperación técnica con miras a implementar el ADPIC.

En 2005, los Ministros de APEC responsables de los Asuntos de Comercio, reafirmaron la importancia que representa la protección y la coerción eficaces de los derechos de propiedad intelectual en la promoción de la inversión, en la estimulación de la innovación y en la motivación del crecimiento económico. Asimismo, reiteraron la necesidad de incrementar el trabajo de APEC en esta área. Por otro lado, instaron a las economías de APEC, a tomar medidas concretas para reducir el comercio de productos falsificados o pirata, poner un alto a la piratería en línea, incrementar la cooperación y fortalecer su capacidad. Por último, aprobaron la Iniciativa contra la Falsificación y la Piratería de APEC e instruyeron a los funcionarios a intensificar su trabajo y desarrollar directrices IP eficaces. Hicieron énfasis en la necesidad de desarrollar capacidades y exhortaron el intercambio de experiencias como medio para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y la cooperación entre los miembros.

La Iniciativa contra la Falsificación y la Piratería de APEC incluye un abanico de medidas que los miembros de APEC pretenden implementar. sus cuatro principales metas son las siguientes:

Reducir el comercio de bienes falsificados o piratas - Las economías pretenden reducir el comercio de bienes falsificados o pirata y combatir a las redes transnacionales que los producen y los distribuyen. Sus acciones incluyen el establecimiento de directrices para que las autoridades revisen, suspendan, embarguen y destruyan aquellos productos y equipos que se utilicen para el comercio de bienes falsificados y pirata.

Reducir la piratería en línea - Se legislarán regímenes jurídicos y sistemas de coercibilidad apropiados para poner un alto a la piratería en línea y para minar el comercio en línea de productos falsificados. Lo anterior incluye el desarrollo de directrices que prevengan la venta en internet de dichos bienes.

Incrementar la cooperación para detener la piratería y la falsificación. Se incrementará el contacto operativo y el intercambio de información entre las aduanas y las autoridades ejecutivas para



combatir las redes de falsificación y de piratería.

Incrementar la generación de capacidades para fortalecer la coercibilidad de las leyes contra la falsificación y la piratería - Se incrementará la capacidad de las economías miembro para desarrollar y administrar sistemas eficaces de coercibilidad contra la falsificación y la piratería a través de preparación y capacitación dentro de la región.

En virtud de dicho mandato, el grupo IPEG ha puesto todo su empeño en establecer Directrices Modelo sobre Derechos de Propiedad Intelectual, entre las que se incluyen las siguientes:

- Reducir el comercio de bienes falsificados y pirata
- Brindar protección contra copias no autorizadas
- Prevenir la venta de bienes falsificados y pirata en la Internet.
- Realizar campañas eficaces para hacer conciencia en el público sobre derechos de Propiedad Intelectual
- Brindar solidez a las cadenas de suministro en contra de bienes falsificados y pirata
- Reforzar el desarrollo de capacidades en relación con los derechos de Propiedad Intelectual.

D) ACTA (Acuerdo Contra la Falsificación de Marcas)

Esta iniciativa se apoya en tres pilares. El primero está relacionado con la cooperación internacional. Se tiene la expectativa de que dicho acuerdo establezca la cooperación internacional y el intercambio de información entre las distintas autoridades. En México, dichas autoridades serían MIIP, INDAUTOR, ADUANAS, LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. El segundo pilar lo constituirían las prácticas de coercibilidad en común que promuevan una sólida protección de la Propiedad Intelectual junto con sus titulares y los socios comerciales. Asimismo, incluiría grupos de asesoría públicos y privados, el fomento de la especialización en propiedad intelectual en el ámbito de la coercibilidad, medidas para concientizar al público sobre la importancia de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y la publicación de procedimientos coercibles y de información relacionada con dichas acciones tanto a nivel interno como en la frontera. El tercer pilar podría incluir disposiciones que brinden a las autoridades y a los titulares de derechos herramientas apropiadas para la aplicación de acciones coercitivas eficaces. Dichas disposiciones abarcarían, entre otras, áreas como acciones de coercibilidad civil y penal, medidas fronterizas, detectores de discos ópticos para combatir la piratería y su distribución en Internet y tecnología de información.

II. El fortalecimiento de la protección de marcas en México

México ha participado activamente en la cooperación internacional para el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual en Norteamérica, así como en el resto del continente y en las economías de la cuenca del pacífico. Conforme con esta participación, es conveniente analizar algunos aspectos de la legislación mexicana para determinar si en verdad están contribuyendo a ese fortalecimiento, o es necesario revisarlos ya sea para adecuarlos a esta tendencia o modificarlos, porque en algunos casos no obedecen a estas estrategias internacionales no han

dado el resultado esperado para lograr el fortalecimiento del que se ha hablado. Es así que en esta segunda parte haremos una revisión del régimen de la marca notoriamente conocida en la legislación mexicana, así como de la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, con el fin de evaluar si se han cumplido las expectativas que se plantearon con la celebración de los tratados internacionales como TLCAN o ADPIC o debe corregirse el rumbo de acuerdo con las tendencias actuales contenidas en esta misma etapa de cooperación internacional.

A) Marcas

En lo concerniente a las marcas, la Ley de Propiedad Industrial (LPI) implementó las disposiciones tanto del TLCAN como del ADPIC con el fin de proteger a los signos distintivos visibles, como marcas, marcas de servicio, excluyendo así a las marcas olfativas y auditivas. Asimismo, se reconoció la exclusividad de uso de las marcas a través de su registro, aun cuando el uso sin registro genera derechos a favor del usuario, mas no le otorga exclusividad alguna. Tal como lo establecen el TLCAN y el ADPIC, la LPI otorga al titular el derecho de prevenir el uso no autorizado de su marca por parte de un tercero y establece, como medio de protección a la misma, un término renovable de 10 años contados a partir de la fecha de su presentación, en el entendido que el titular no interrumpa el uso de la marca durante más de tres años consecutivos. De lo contrario, la marca estaría sujeta a una acción administrativa de cancelación por falta de uso ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). La LPI, tal como lo hacen el TLCAN y el ADPIC, reconoce mutatis-mutandis lo previsto en el Artículo 6 bis del Convenio de París en relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas, misma que se extiende a la de las marcas de servicios y marcas de servicios no competitivos. Sin embargo, las reformas a la LPI en 2005 en relación con la protección de marcas notoriamente conocidas han sido cuestionadas dado que son contrarias a los principios generales que rigen la Doctrina de Protección de este tipo de marcas. Las disposiciones de la LPI establecen protección para las marcas colectivas, marcas con diversos cotitulares, denominaciones de origen, avisos comerciales y nombres comerciales.

B) Protección de marcas notoriamente conocidas en México

Las reformas a la LPI, sobre este tema, no constituye un fortalecimiento a la protección de las marcas notorias, toda vez que se trastocan los principios que han regido el reconocimiento de estas marcas. El Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005. El objeto de dichas reformas era declarar la protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas en nuestro país.

La protección de las marcas notoriamente conocidas se prevé en diversos tratados internacionales de los que México es parte, tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, el ADPIC y otros Tratados de Libre Comercio. En nuestro país, durante los últimos 50 años, ha sido práctica común que la LPI regule este tipo de marcas; asimismo, contempla que no podrán registrarse aquellas marcas que constituyan la reproducción o la imitación de aquéllas que el IMPI considere notoriamente conocidas.

Una marca, puede adquirir el carácter de notoria, si la autoridad así lo estima, una vez analizadas las pruebas con las que se pretenda acreditar la notoriedad y con ello se demuestra que del uso reiterado y en algunos casos por la publicidad, la marca es ampliamente conocida entre el público consumidor. Esta circunstancia tiene por consecuencia que se le confiera una protección más

amplia de los productos o servicios para la cual fue originalmente registrada.

La notoriedad es una situación de hecho y para que la autoridad esté en posibilidad de considerarla, debe contar con pruebas que así lo acrediten, lo cual se ha venido haciendo valer en los procedimientos administrativos de nulidad o de infracción, en los que el IMPI puede estimar o no que la marca es notoriamente conocida.

Este mecanismo sigue siendo válido y es en el caso de un conflicto donde se puede reclamar la notoriedad de la marca y la autoridad así estimarla, debiéndolo mencionar en la declaración administrativa correspondiente.

C) Reforma a la Ley de Propiedad Industrial (LPI)

La reforma, tuvo como objetivo modificar el esquema de protección de las marcas notoriamente conocidas, e incorporó los conceptos de marcas notoria y famosa y prevé que el reconocimiento de una marca con estas características se realizará a través de una declaratoria de protección, que podrá emitir el IMPI, a petición de parte y si se aportan los medios de prueba que a juicio de la autoridad administrativa, acrediten esa notoriedad o fama. En consecuencia, la reforma prevé: 1). que no será registrable como marca, aquellos signos que sean iguales o semejantes a una marca notoria o famosa, que así haya sido declarada; 2). señala los medios de prueba que se deben acreditar para que se emita la declaratoria correspondiente; 3). Se prevé que los efectos de la declaratoria sean meramente declarativas y tendrá una vigencia de cinco años renovables, siempre y cuando se puedan actualizar las condiciones que le dieron origen. 4). con motivo de esta reforma se confirieron facultades al IMPI, para emitir la declaratoria de notoriedad, así como el publicarlas a través de la Gaceta de Propiedad Industrial. Antes de la reforma, el IMPI estimaba como notoria una marca, a través de la resolución administrativa, por virtud de la cual se decidía un procedimiento de nulidad o infracción, lo cual sigue siendo válido, independientemente de la emisión de la declaratoria a la que se hace referencia. El que la ley establezca la facultad de emitir declaratorias, pero por otra parte, el que el IMPI pueda seguir estimando como notoria una marca, trae por consecuencia la existencia de dos sistemas que el último puede restringir la concepción de la notoriedad de una marca.

Marcas no registrables

La reforma modifica el texto anterior de la fracción XV del artículo 90 de la LPI, para quedar como sigue:

Art. 90.- No son registrables como marca:

"XV- Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México para ser aplicadas a



cualquier producto o servicio".

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

De igual forma, se incluye una fracción XV bis relativa a las marcas famosas, figura que no estaba contemplada antes de la reforma.

Declaratoria de protección de marcas notoriamente conocidas y famosas en nuestro país.

Se pretende proteger las marcas notorias o famosas mediante la expedición de una declaratoria que puede solicitarse ante el IMPI y para lo cual deberá acreditarse la notoriedad o fama, siendo posible utilizar todos los medios probatorios permitidos por la Ley. La ley distingue una marca notoriamente conocida de una marca famosa. Una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, por la promoción o publicidad de la misma.

Por su parte, una marca es famosa cuando es conocida por la mayoría del público consumidor.

Requisitos para obtener la declaratoria de notoriedad o fama.

De acuerdo con la reforma, el solicitante deberá aportar entre otros las siguientes pruebas:

- a) Con apoyo en encuestas o estudios de mercado o en otros medios permitidos por la ley, el solicitante deberá acreditar lo siguiente:

El sector del público consumidor integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios

relacionados con el género de productos o servicios que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

La fecha de primer uso de la marca en México o en su caso en el extranjero.

El tiempo de uso continuo de la marca en México o en su caso en el extranjero.

Los canales de comercialización de la marca en México o en su caso en el extranjero.

Los medios de difusión de la marca en México o en su caso en el extranjero.

El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México o en su caso en el extranjero.

El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados por la marca durante los últimos tres años.

El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía, titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

Las franquicias o registros que respecto a la marca hayan sido otorgados.

El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Efectos de la declaratoria

Entre otros, los efectos más significativos de la declaratoria que el IMPI emitiera serían los siguientes:

Constituye un acto administrativo por virtud del cual el IMPI declara que las condiciones por las cuales una marca adquiere el carácter de notoriamente o famosa subsisten al tiempo en que el acto se emite. Esta declaratoria, aunque no lo menciona expresamente la reforma, tiene efectos declarativos, no constitutivos.

Se aplicarán los impedimentos de registrabilidad previstos en las fracciones XV y XV Bis sin perjuicio de que la marca notoria o famosa se encuentre registrada o declarada.

Para obtener la declaratoria, es requisito indispensable que la marca esté registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

El IMPI presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición, periodo en el cual se aplicará el impedimento de las fracciones XV y XV bis del artículo 90.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.



Consecuencias jurídicas

a) El reconocimiento de la marca notoria como venía realizándose hasta antes de la reforma, es a través de un procedimiento de nulidad o de infracción administrativa ante el IMPI, e invocando el artículo 6 bis del Convenio de París y las disposiciones de la LPI siguen siendo aplicables.

b) Con esta reforma, se pretendió dar una mayor protección a las marcas notoriamente conocidas, a través de la declaratoria, para la cual hay que cumplir los requisitos señalados en el punto No. 4 del presente documento, como una de las condiciones para solicitar la declaratoria, se requiere el registro y uso de la marca en México, lo cual contraviene los principios de la marca notoria. Si ya cuenta con un registro de marca y la está utilizando, podría evaluarse la conveniencia de solicitar la declaratoria.

La distinción entre marca notoria y famosa puede ser motivo de confusión y para la autoridad será difícil determinar en qué casos puede dársele a una marca el carácter de una u otra.

La declaratoria tendrá una vigencia de cinco años, lo que hace necesario renovarla por los mismos periodos, siempre y cuando subsistan las circunstancias que así lo permitan y en su momento se cubran los derechos que deberán mencionarse en la tarifa del IMPI.

Esta situación hace equiparable a la declaratoria de un registro de marca y si bien en la reforma no se precisa, será necesario exhibir de nuevo pruebas que demuestren que la marca sigue siendo notoria o famosa.

En la Reforma no se prevé la publicación en el Diario Oficial de la solicitud de la declaratoria de marca notoria, para que un tercero pueda manifestar lo que a su derecho convenga, por lo que el IMPI, previo análisis de las pruebas analizadas por el interesado decidirá sobre el otorgamiento o no de la declaratoria de notoriedad o fama.

El obtener esta declaratoria pudiera tener como efecto positivo el contar con el reconocimiento de la autoridad, sin embargo, éste tiene un mero efecto declarativo y debe considerarse que en un litigio, el demandado podría impugnar la declaratoria de no estar correctamente sustentada.

D) Observancia de los derechos de propiedad industrial

Otro de los aspectos importantes que se implementó en la LPI, como consecuencia de la celebración del TLCAN y del ADPIC es la protección de derechos de Propiedad Industrial. Cualquier controversia relacionada con violación de derechos, impugnación de la validez de algún registro de marca o patente que no constituya una demanda penal ni el pago de daños y perjuicios se instaurará ante el IMPI, una dependencia gubernamental de carácter administrativo.

Infracciones



a) Infracción administrativa

La legislación Mexicana prevé cuatro diferentes tipos de acciones para resolver aquellas controversias que surjan con motivo de alguna marca, las cuales son las siguientes: 1. Nulidad (en contra del registro de una marca); 2. Cancelación por falta de uso; 3. Cancelación en el caso en que el titular de la marca tolere o permita que aquélla se convierta en un término genérico; 4. Infracción administrativa.

La infracción administrativa conlleva cualquier acto que constituya competencia desleal o el uso no autorizado de las marcas. En resumen, las disposiciones de la LPI sobre competencia desleal coinciden con lo previsto en el Artículo 10 bis del Convenio de París y las disposiciones sobre uso no autorizado coinciden con principios universalmente aceptados tales como:

- Utilizar una marca que sea similar en grado de confusión a otra marca registrada con el fin de distinguir productos y/o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca ya registrada;
- Utilizar una marca registrada sin el consentimiento de su titular para distinguir productos y/o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca ya registrada;
- Utilizar marcas notoriamente conocidas sin el consentimiento de su titular.
- Realizar actividades comerciales con productos idénticos o similares a aquellos que ampara la marca registrada a sabiendas de que ésta se utilice sin el consentimiento de su titular;
- Realizar actividades comerciales con productos que se encuentren amparados por una marca registrada y que hayan sido modificados.
- Realizar actividades comerciales con productos que se encuentren amparados por una marca registrada después de haberla modificado, sustituido o borrado total o parcialmente.

b) Acciones penales

La violación de un derecho de Propiedad Industrial podría tener consecuencias de naturaleza penal y/o civil. En el primer caso, la parte afectada tiene derecho a presentar una querrela ante la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público Federal, quien realizará la investigación correspondiente y reunirá la información que indique la identidad de la parte ofendida, la titularidad de los derechos objeto de violación pasada o presente, la identidad del infractor y la naturaleza de la infracción. La Procuraduría General de la República necesitará la opinión técnica del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para poder ejercer acción penal. Una vez satisfechos todos los elementos jurídicos y de hecho, la Procuraduría General de la República estará facultada para solicitar que un tribunal penal ejerza acción penal contra aquellas personas o administradores de las personas morales responsables de la violación.

Conforme a lo previsto en la LPI, los delitos cometidos contra la propiedad industrial se persiguen



por querrela de la parte ofendida; sin embargo, durante los últimos años se ha desatado un fuerte debate sobre si dichos delitos, deberían perseguirse de oficio, dado que en la práctica, la Procuraduría General de la República no puede ejercer acción penal contra un posible infractor ni asegurar mercancía, salvo que sea a petición de parte. El hecho de que el titular de los derechos presente debidamente una querrela o que las partes puedan transigir ante una controversia marcaría afecta la facultad de las autoridades de continuar la investigación de los posibles delitos o de asegurar los productos correspondientes dentro del ejercicio de una acción penal.

Aunque la severidad de las sanciones se ha agudizado y las violaciones se han tipificado como delitos, los infractores potenciales que hayan sido detenidos pueden obtener libertad bajo fianza. Los niveles de piratería, falsificación y tráfico han ido en aumento. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis profundo de esta cuestión. En el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 se publicó una importante reforma constitucional mediante la cual se realiza una transformación sustancial al sistema criminal del país, misma que actualmente se lleva a la práctica en algunos estados del mismo, tales como Chihuahua, Coahuila, Morelos, etc.

El sistema anterior, el cual sigue surtiendo efectos en algunos estados, establece que las Procuradurías de Justicia tienen a su cargo la averiguación previa y que el Ministerio Público decide si se ejerce o no la acción penal. El sistema corresponde al derecho positivo y el Juez desempeña un papel fundamental al emitir la sentencia de cada caso.

De acuerdo con la reforma constitucional, existe un sistema oral y la presunción de inocencia. El Ministerio Público, durante el proceso, deberá demostrar la responsabilidad del presunto responsable en vez de demostrar su inocencia. La averiguación previa deberá ser expedita, sin formalidades, y sus resultados se darán a conocer al acusado y a la víctima durante la audiencia oral pública realizada ante el juez. Asimismo, en vez de probar el cuerpo de delito, será más fácil solicitar una orden de aprehensión para concluir la averiguación previa con la participación del juez. En dicha reforma se tipifican también los delitos de crimen organizado y se da la definición del concepto de "orden de prohibición".

El objeto de esta reforma es brindar a la sociedad reglas claras y transparentes sobre los procedimientos penales y la posibilidad de que las partes, el ministerio público y el juez tengan un contacto más cercano, pero, sobre todo, un mejor entendimiento del asunto y, en nuestro caso, una mejor comprensión de los delitos de Propiedad Intelectual a nivel internacional.

c) Acciones civiles

En relación con las acciones civiles, la parte interesada busca el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya sufrido por causa de la violación y, como se mencionó anteriormente, el IMPI es la autoridad facultada para determinar si existe dicha violación de derechos en primera instancia. Si el IMPI determinara su existencia, tendrá la autoridad para imponer una sanción administrativa al infractor además de la indemnización por daños y perjuicios. Dado que las sanciones son independientes de dicho resarcimiento, la víctima tendrá derecho de presentar una querrela ante las autoridades judiciales. El pago de los daños y perjuicios conforme a la LPI no podrá ser menor al 40% del precio de menudeo de cada producto o servicio contra el que se haya infringido uno o



más derechos de propiedad industrial.

d) Selección de jurisdicción

La resolución administrativa en materia de asuntos de Propiedad Intelectual no contempla la selección de jurisdicciones ni la localización de abogados ni de conductas infractoras debido a que solamente el IMPI es competente para resolver controversias en primera instancia relacionadas con asuntos de dicha naturaleza. Sin embargo, las autoridades que sí están facultadas para revisar las resoluciones del IMPI, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, serán aquellas que correspondan al domicilio del mencionado Instituto.

En relación con las acciones penales, las autoridades competentes para conocer de ellas son las que correspondan a la jurisdicción donde se cometió el ilícito, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia, para la investigación previa, y los tribunales federales, para el ejercicio de la acción penal.

Por su parte, las acciones civiles se entablarán ante los tribunales locales o federales que se ubiquen dentro de la jurisdicción correspondiente al domicilio del infractor. Las reglas de procedimiento mexicanas no aceptan procedimientos exclusivos para la exhibición de pruebas en poder de la contraparte ni juicios sumarios. Todos los asuntos presentados por las partes se resolverán mediante sentencia definitiva.

e) Medidas Precautorias

En relación con los recursos, cabe destacar que el TLCAN utiliza el término de "medidas precautorias" que constituye un recurso que prohíbe o restringe a una persona realizar un acto determinado. En concordancia con el Artículo 1716 del TLCAN y del artículo 50 del ADPIC, la LPI establece que en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de algunos de los derechos que protege dicha ley, el IMPI podrá adoptar las siguientes medidas: a).- Ordenar el retiro del mercado de los productos que infrinjan los derechos protegidos por la ley, incluyendo envases, empaques, embalajes, papelería, material publicitario y similares, etc; b).- Prohibir la comercialización de los productos que violen los derechos protegidos por la ley; c).- Ordenar el aseguramiento de productos y materiales que violen los derechos protegidos por la ley y d).- Ordenar al infractor el cese de las conductas infractoras. El IMPI podrá ordenar la aplicación de dichas medidas precautorias en el entendido que el solicitante acredite ser el titular del derecho violado junto con lo siguiente: 1.- Que la violación sea inminente; 2.- La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable o la existencia del temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Asimismo, el solicitante deberá otorgar una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida y proporcionar información necesaria para la identificación de bienes y/o servicios o establecimientos



con los cuales o donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Para poder presentar una demanda en la vía civil o penal por la violación a los derechos de propiedad industrial inherentes a una marca o patente y para poder solicitar la aplicación de medidas precautorias (suspensión provisional) será necesario que el titular de dicha marca o patente agregue a sus productos, envases, etc. la las leyendas "marca registrada", "MR" "®" o "número de patente" o cualquier otra que haga saber al público que los productos o servicios están protegidos por un derecho de propiedad industrial.

En un procedimiento de declaración administrativa, el IMPI está facultado para imponer sanciones al infractor además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios. Sin embargo, la víctima tendrá derecho a iniciar un procedimiento judicial para cobrar el pago de los mismos. Los daños y perjuicios constituyen un recurso legal que exige la demostración previa de su existencia. Sin embargo, la LPI no requiere la demostración de la existencia de los daños y perjuicios y prevé que podrán establecerse como resultado de una sentencia judicial cuando asciendan al 40% del precio de venta al público de cada producto que implique una violación.

f) Medidas en frontera

Tanto la LPI como las leyes de comercio exterior implementaron las medidas en frontera previstas en el TLCAN y en el ADPIC. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de Aduanas, Propiedad Industrial y marcarias de la Procuraduría General de la República para prevenir la falsificación, dicho mecanismo legal no ha sido lo eficaz como se esperaba. En la práctica, las aduanas no pueden asegurar los productos si no han recibido una orden previa del IMPI, para la cual el titular de los derechos de propiedad industrial debe proporcionar toda la información necesaria para identificar el embarque y el puerto de entrada de los productos que ostentan ilegalmente el mencionado derecho. Por lo tanto, las importaciones se realizan frecuentemente de manera legal y aunque la Procuraduría General de la República intente asegurar la mercancía que sea sospechosa de violar derechos de propiedad industrial, se requiere la presentación previa de una querrela para su aseguramiento, situación que resulta imposible debido a las limitaciones de tiempo.

E) Competencia desleal

La LPI establece disposiciones en contra de la competencia desleal tras implementar lo previsto en el Artículo 10 bis del Convenio de París que establece como competencia desleal "cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"; sin embargo, la reduce a aquellas actividades relacionadas con la propiedad industrial. En el mes de enero de 2006, se hicieron reformas al Código de Comercio y en su Artículo 6 bis se incluyó el concepto antes mencionado, mismo que va más allá de la esfera de la propiedad industrial. Sin embargo, se necesitan otras reformas para mejorar la legislación de la Propiedad Intelectual y las reglas contra la competencia desleal, tales como la promulgación de una legislación específica, que reprima las conductas.



En 1993, hace trece años, se emitió la Ley Federal de Competencia Económica. Aun cuando existían otras legislaciones que regulaban cuestiones de competencia, dicha legislación era letra muerta.

El 28 de junio de 2006, el Diario Oficial de la Federación publicó algunas reformas a dicha ley, estableciendo que las patentes que se reconozcan como monopolio no estarán sujetas a las disposiciones de la misma, salvo aquellas que no se encuentren dentro de dicho alcance. Aunque estas reformas representan adelanto en este campo, no se han registrado casos de Propiedad Intelectual que se relacionen con cuestiones de competencia desleal; sin embargo, todo esto representa el comienzo de un panorama nuevo en el ámbito de la competencia.

F) Tribunales especializados

El 5 de enero de 2009 se creó una nueva sala dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que conozca exclusivamente de asuntos de propiedad intelectual. Esta nueva sala se ubica en la Ciudad de México y conocerá de apelaciones contra las decisiones finales adoptadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y el SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas) en procedimientos administrativos.

Las apelaciones que se hayan presentado después de esa fecha las conocerá dicha sala. Los juicios que se hayan entablado ante las otras salas del Tribunal hasta el 30 de noviembre de 2008 continuarán realizándose en las mismas si el procedimiento administrativo ya se había concluido pero su resolución quedaba pendiente. En los demás casos, los juicios que se encuentren en proceso en otras salas se remitirán a la nueva para su conclusión y emisión de sentencia.

La Sala Superior de este Tribunal continuará siendo competente para conocer de casos especiales por su interés o importancia particular, cuando haya exceso de trabajo o cuando sea necesario interpretar alguna ley o reglamento por primera vez.

De conformidad con nuestra legislación, las apelaciones en contra de las decisiones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derechos de Autor se presentan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al entablar un juicio de nulidad. A su vez, las sentencias de la Sala Especial se apelan ante los Tribunales Federales de Circuito a través de un juicio de amparo cuyas sentencias son inapelables.

Comentarios finales

Actualmente, el sistema jurídico mexicano en materia de propiedad intelectual cumple con las disposiciones legales internacionales y se han registrado mejoras en la defensa y protección de los derechos de esta índole, particularmente las marcas. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y temas que tratar, tales como la falsificación en el ciberespacio, etc.

Asimismo, existen otros temas que también deben destacarse y discutirse tales como: (i) el desempeño y los logros del Acuerdo Nacional Contra la Piratería; (ii) si las violaciones a los

derechos marcarios y derechos de autor, que constituyen delitos, deben perseguirse de oficio o a petición de parte; (iii) el hecho de que los recursos que se otorgan a los titulares no son tan eficaces como se esperaba - el pago por los daños y perjuicios solamente puede cobrarse una vez que concluye un procedimiento de declaración administrativa por violación a los derechos de propiedad intelectual (cuya duración aproximada es de cinco años); (iv) el sistema jurídico marcario sigue y ha sido el mismo durante los últimos 30 años - ¿debería incluirse el sistema de oposición?; (v) las estipulaciones que regulan la declaración de marcas notoriamente conocidas son contrarias a los principios generales de protección de las mismas; (vi) la LPI y la Ley de Comercio Exterior implementaron las medidas fronterizas previstas en el TLCAN y el ADPIC. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades aduanales y marcarias y los mecanismos jurídicos no son tan eficaces como se esperaba. Resulta indispensable revisar la legislación existente y mejorar la coordinación entre las autoridades.”

3 Jurisprudencia

a) España

Sentencia de Audiencia Provincial - Baleares, Sección 1ª nº 81/2006, de 10 de Abril 2006

[JUZGADO DE LO PENAL]⁴

JULIO ALVAREZ MERINOMANUEL ALEIS LOPEZMONICA DE LA SERNA DE PEDRO

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

Sección Primera

Rollo número 225/2.005

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Penal número Uno de Ibiza

Proc. Origen: Procedimiento abreviado nº 122/2.005

SENTENCIA núm.81/06

S.S. Ilmas.

DON JULIO ÁLVAREZ MERINO

DON MANUEL ALEIS LÓPEZ

DOÑA MÓNICA DE LA SERNA DE PEDRO



En PALMA DE MALLORCA, a diez de Abril de dos mil seis.

VISTO por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, compuesta por el Ilmo. Sr. Presidente accidental Don JULIO ÁLVAREZ MERINO y de los Ilmos. Sres. Magistrados Don MANUEL ALEIS LÓPEZ y Doña MÓNICA DE LA SERNA DE PEDRO el presente rollo número 225/2.005 en trámite de apelación contra la

sentencia número 171/2.005 dictada el día 9 de noviembre de 2.005 en el procedimiento abreviado número 122/2.005 seguido ante el Juzgado de lo Penal número Uno de Ibiza , procede dictar la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El Juzgado de lo Penal número uno de Ibiza dictó el día 9 de noviembre de 2.005 sentencia por la que absolvió a Felix del delito contra la propiedad industrial del que venía acusado en la citada causa.

Contra la meritada sentencia se interpuso el día 16 siguiente recurso de apelación por parte del Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Producida la admisión de dicho recurso por entenderse interpuesto en tiempo y forma, se confirió el oportuno traslado a la acusación particular "Montres Rolex, S.A." y al imputado, que presentaron escritos en el trámite subsiguiente, adhiriéndose la primera al mencionado recurso y oponiéndose el segundo a su estimación.

Remitidas y una vez recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Primera, señalándose fecha para su deliberación.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, expresando el parecer de la Sala como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don JULIO ÁLVAREZ MERINO.

Devuelto el conocimiento pleno de lo actuado a esta Sala, procede declarar y declaramos como hechos probados, que se aceptan, los recogidos en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación que ahora se analiza ha sido promovido por el Ministerio Público sobre la base del respeto al relato fáctico establecido por la juzgadora de instancia en la sentencia objeto de impugnación, entendiéndose la Fiscalía que dicha resolución no cumple fielmente

con el contenido del artículo 274.2 del Código Penal; y ello porque el acusado había puesto a la venta callejera un determinado número de gafas y relojes dotados de una burda falsificación de las marcas Rolex, Breitling y Chanel, productos inhábiles por su zafiedad para poner en riesgo los intereses de los consumidores, con el añadido de que dicha conducta atenta contra el bien jurídico protegido por dicho precepto, que es el derecho exclusivo del titular de la marca a utilizarla en el tráfico económico.

A esta pretensión condenatoria se une la acusación particular "Montres Rolex, S.A.", y se opone la defensa del acusado.

SEGUNDO.- El recurso debe ser estimado, justamente en atención a los fundados argumentos ofrecidos por el Ministerio Público. Como se ha dicho, la "quaestio litis" que se suscita en esta alzada es de signo estrictamente jurídico, y atañe exclusivamente al alcance y naturaleza del tipo previsto en el artículo 274.2 del Código Penal y a la protección penal por él dispensada. En este sentido, este Tribunal no es ajeno a ciertas sentencias que vienen entendiendo, al igual que la juzgadora de instancia, que no surge al mundo jurídico esta infracción cuando, pese a existir analogías o coincidencias parciales con la marca, por otros datos concurrentes no hay posibilidad de confusión entre el producto original y el falsificado, dado que este tipo penal no sólo protege la exclusividad en la utilización de los signos distintivos de la empresa, sino también los derechos del consumidor, asegurándole la calidad de la mercadería. Según esta tesis, el delito no nace cuando el consumidor no puede ser movido a engaño por el carácter burdo de la imitación.

Sin embargo, esta Sala comparte los sólidos argumentos de aquellas otras sentencias que vienen a considerar que el bien jurídico protegido mediante este tipo penal es únicamente la exclusividad del uso de la marca, argumento del que deriva la formulación de reproche culpabilístico contra el apelado. Ocurre que esa postura de dualidad de bienes jurídicos protegidos parece estar en desuso en la jurisprudencia más moderna, debiendo añadirse que el delito contra los derechos intelectuales no tiene la finalidad de proteger los precios de venta de las reproducciones de la obra, ni tampoco la de operar como una limitación de la competencia en el mercado de los respectivos productos, materias ambas que corresponden al derecho sancionador no penal. La diferencia específica entre el derecho de exclusividad y el derecho a fijar los precios de venta en el mercado, así como su repercusión en el ámbito del Derecho Penal, no puede ser puesta en duda. Y del mismo modo que el objeto de protección del delito sancionado en el artículo 270 del Código Penal es la exclusividad de la explotación de una determinada obra y sus reproducciones en el marco de una competencia leal en el mercado, el artículo 274 tipifica de modo expreso, y sin remisión a ley alguna, la comercialización de productos de una marca registrada con infracción de los derechos de exclusividad que corresponde al titular de la misma. Precepto simple, de mera actividad, que no precisa la prueba de que el acusado haya reproducido, imitado o modificado una marca, sino simplemente, como aquí ha ocurrido, que productos que no estando fabricados o no perteneciendo a la marca debidamente inscrita con la que se identifican se pongan a la venta bajo este reclamo comercial.

Abundando en la materia, puesto que el Código Penal de 1.995 describe en cada tipo todos los presupuestos, objetivos y subjetivos, que respectivamente los constituyen, no parece lógico considerar que hubiera omitido uno de esos elementos concurriendo cumulativamente, si los

estimara configuradores de la modalidad delictiva, como sucede con el error o confusión para el consumidor y el consiguiente perjuicio para el mismo. Lejos de ello, el legislador silencia este dual presupuesto en el artículo 274.1, recogiendo sólo el vocablo "confundible" en referencia al signo distintivo (cosa lógica, pues si no fuese mínimamente confundible no quedarían afectados los derechos de la propiedad industrial) y mencionando de manera explícita en el párrafo siguiente "la infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos". De ello se infiere paladinamente que el bien jurídico protegido es el citado derecho de exclusividad, y no la mera confusión del consumidor, en una omisión legislativa que no es presumible, máxime cuando en otros tipos penales (como sucede con los recogidos en los artículos 282 y 283) de forma explícita se habla de "que puedan causar perjuicio grave y manifiesto a los consumidores", y de "en perjuicio del consumidor", respectivamente.

Por otra parte, la interpretación sistemática de las normas abona esta tesis, dado que aunque los delitos contra la propiedad industrial e intelectual están incluidos dentro de un mismo Capítulo, rotulado "De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores", aquellas dos primeras modalidades se ubican en dos Secciones distintas a los otros ilícitos, en una diáfana e inequívoca referencia a la autonomía o independencia de unas y otros, por lo que no parece de recibo generalizar elementos normativos, extrapolándolos de una figura delictiva a otra.

Añádase a ello, finalmente, el argumento no menos sólido proporcionado por el artículo 287 del Código Penal, conforme al cual, y dicho en síntesis, para proceder por los delitos previstos en los artículos anteriores del Capítulo mencionado será necesaria denuncia de la persona agraviada, salvo cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Teniendo en cuenta que los intereses de los consumidores llevan ínsitas estas dos últimas notas de generalidad y pluralidad, cabría colegir, si exigiéramos en los delitos contra la propiedad industrial el presupuesto indispensable de la confusión y perjuicio para los mismos, que no sería necesaria aquella previsión legislativa de la denuncia de la persona agraviada. O lo que es igual, la norma viene a admitir, al menos de modo implícito, que los delitos comentados o bien repercuten en los intereses generales o en una pluralidad de personas (en este supuesto en los consumidores, en cuyo caso se configuran como delitos públicos), o bien pueden no afectar a esos bienes comunes, sino a los intereses pura y simplemente particulares. Es decir, y en inequívoca locución del artículo 274.2, a los derechos exclusivos del titular de los mismos, supuestos delictivos estos últimos en los que, frente a aquéllos, será requisito imprescindible para perseguirlos el de la denuncia del ofendido.

Así las cosas, concurre a juicio de esta Sala el presupuesto objetivo de incriminación, sin que la mayor o menor calidad o destreza de la falsificación condicione la existencia del delito imputado, pues si el acusado, además de defraudar los intereses de los fabricantes y titulares de las marcas, pretendió el engaño del cliente comprador aprovechando la confusión sobre la autenticidad de la mercadería, lo que cometería, aparte de la conducta enjuiciada, sería un delito de estafa, que no es objeto de imputación en el presente proceso.

TERCERO.- Las consideraciones precedentes imponen la estimación del recurso y la revocación de la sentencia absolutoria, debiéndose condenar al apelado como autor de modo material, directo y doloso de un delito contra la propiedad industrial del artículo 274.2 del Código punitivo, al haber puesto en el comercio las gafas y relojes a que se contrae el capítulo de hechos probados de la

sentencia apelada sabiendo que tales productos tenían signos distintivos falsos pero similares a los originales, vulnerando de esa forma el derecho de los respectivos titulares de las marcas a su uso en exclusiva, y consiguiente derecho a descartar la utilización ajena sin su consentimiento. En este mismo orden de cosas, no pueden menos que considerarse como factores secundarios datos tales como las diferencias de precio o la calidad de las productos falsificados, porque, como expusimos antes, lo tutelado por la norma no es el interés de los consumidores, sino el tan repetido derecho empresarial a la utilización exclusiva de las marcas para que se distingan e identifiquen en el mercado sus productos y servicios sin la concurrencia de ilegítimas imitaciones, más o menos conseguidas.

CUARTO.- No concurre en el hecho enjuiciado circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal que pueda ser predicable respecto del acusado. En materia de penalidad procede imponer las penas establecidas en su grado mínimo. Se establece una cuota diaria de 3 euros para la multa, cantidad que se estima acorde con la disponibilidad económica del acusado.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal

, toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, por lo que procede condenar al acusado a que indemnice a los titulares de las marcas defraudados en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, una vez demostrada en dicha fase procesal la cuantía de los daños y perjuicios por ellos sufridos.

SEXTO.- Por imperativo del artículo 123 del Código Penal las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, debiendo satisfacer el acusado las referidas costas, incluidas las de la acusación particular. No procede hacer condena en las costas de esta alzada, al no apreciarse temeridad o mala fe de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2.005 dictada por el Juzgado de lo Penal número Uno de Ibiza en el procedimiento abreviado número 122/2.005, y con revocación de la misma, debemos condenar y condenamos al acusado Felix como autor de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de seis meses de prisión y multa de seis meses con cuota diaria de tres euros; así como al pago de las costas procesales de primera instancia, incluidas las devengadas por la acusación particular.

Asimismo, el condenado indemnizará a los titulares de las marcas "Rolex", "Breitling" y "Chanel" por los daños y perjuicios causados, en la cantidad que se determine en período de ejecución de sentencia.



Se declaran de oficio de las costas de la presente apelación.

Notifíquese la presente resolución a las partes; y con certificación de la misma remítanse las actuaciones originales al Juzgado de lo Penal expresado, a los efectos procedentes e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, lo pronunciamos y firmamos.- JULIO ÁLVAREZ MERINO.- MANUEL ALEIS LÓPEZ.- MÓNICA DE LA SERNA DE PEDRO.-

Publicación.- ANTONI ROTGER BONNIN, Secretario del Tribunal, hago constar que el Ilmo. Sr. Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior Sentencia en la audiencia pública correspondiente al día de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite

Sentencia de Audiencia Provincial - Cantabria, nº 179/2007, de 25 de Mayo 2007

¶⁵

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SANTANDER

SENTENCIA: 02179/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA ROLLO NUM.181/2007

Sección Primera

SENTENCIA NUM. 179/07

Ilmo. Sr. Presidente

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Ilmos. Srs. Magistrados

Doña Maria Rivas Diaz de Antoñana.

Don Ernesto Sagüillo Tejerina.

En la Ciudad de Santander, a veinticinco de Mayo de dos mil siete.

Este Tribunal de la Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria, ha visto en grado de apelación la causa núm. 35 de 2007 del Juzgado de lo Penal núm. Uno de Santander, Rollo de Sala 181 de 2007, seguida por delito contra la propiedad industrial contra Ricardo, cuyas circunstancias personales ya constan en la recurrida, representado por la procuradora Sra. Macho Mesones y defendido por el letrado Sr. Bahillo Urbistondo.

Ha sido parte apelante en éste recurso el acusado y apelado el Ministerio Fiscal.

Es ponente de ésta resolución el Ilmo. Sr. don Javier de la Hoz de la Escalera.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la Sentencia de instancia, y

PRIMERO: En la causa de que éste Rollo dimana, por el Juzgado de lo Penal indicado se dictó con fecha 26 de febrero de 2007 Sentencia cuyo relato de Hechos Probados y Fallo son del tenor literal siguiente: " El día 3.2.07, sobre las 11,30 h., Ricardo, mayor de edad y sin antecedentes penales, profesional de la venta ambulante, fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil, en un puesto del mercadillo semanal de Cabezón de la Sal, teniendo en su poder 17 camisetas y 2 jerseys de la marca Carolina Herrera, 11 camisetas y 3 sudaderas de la marca Guru, 13 Camisetas, 9 chaquetas, 7 jerseys y 9 pantalones de la marca Dolce Gabanna, 1 camisa de la marca Tommy Hilfiger y 4 sudaderas de la marca El Niño, mercancía que estaba ofreciendo en venta al público y fue intervenida por los agentes. Esta ropa era toda ella falsa y con apariencia de autenticidad, a primera vista, y el mencionando la vendía a sabiendas de lo ilícito de la operación, con el propósito de obtener un lucro indebido y sin contar con el consentimiento de los titulares registrales de las marcas aludidas. El valor conjunto de todas las prendas intervenidas, en caso de que hubiesen sido auténticas, es de 5.142 euros, según tasación pericial. FALLO: Que debo condenar y condeno a Ricardo, como criminalmente responsable, en concepto de autor, de un delito consumado contra la propiedad industrial, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISION, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y DOCE MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 5 euros y un total de 1.800 euros, a abonar de una sola vez, salvo que otra cosa se disponga en trámite de ejecución de sentencia, estableciéndose un día de privación de libertad subsidiario por cada dos cuotas diarias que dejare de satisfacer, y pago de costas. Deberá indemnizar al legal representante de la marca Carolina Herrera en 170,48 euros, al legal representante de la marca Guru en 114,25 euros, al legal representante de la marca Dolce Gabanna en 659,14 euros, al legal representante de la marca Tommy Hilfiger en 16,43 euros y así legal representante de la marca El Niño en 57,82 euros, indemnizaciones que devengarán, desde hoy y hasta el completo pago, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Decreto el comiso y destrucción de todas las prendas intervenidas".

SEGUNDO: Por el condenado, con la representación y defensa aludidas, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, admitido a trámite por providencia del Juzgado de 9 de Marzo pasado;

una vez dado traslado del recurso al Ministerio Fiscal, que lo impugnó, se elevó la causa a ésta Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria, en la que tuvo entrada el día 21 de los corrientes, y tras su examen se ha deliberado y Fallado el recurso en el día de la fecha.

Se aceptan los de la Sentencia de Instancia, ya reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El recurrente, condenado en la instancia, se alza contra la sentencia del juzgado por entender infringido el art. 274,2 del C.Penal porque, en primer lugar, considera que ese delito exige un engaño que en este caso no concurre. La simple lectura del precepto, que sanciona al que "a sabiendas posea para su comercialización o ponga en el comercio productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero", evidencia que la no se exige engaño alguno, esto es, la producción de un efectivo engaño a terceras personas, ni daño o perjuicio concreto (SSAP. Sevilla 7 Noviembre 2003, Barcelona 26 Noviembre 2004). Cuestión distinta es que, habida cuenta de que el bien jurídico protegido por la norma es no solo, aunque principalmente, el derecho de uso exclusivo del titular de la marca, sino también el mercado y los consumidores, como se desprende del propio enunciado del Capítulo XI del Título XII del Código penal en que se encuentra el precepto, deba negarse el carácter típico de los hechos cuando tales bienes jurídicos no pueda en absoluto y de forma evidente resultar lesionado por ser la imitación de la marca absolutamente burda y grosera, hasta el punto de no poder inducir a confusión alguna. No es esto lo que ocurre en el presente caso en el que no se discute la falsificación de las marcas afirmada por el perito y su idoneidad para poder confundir al consumidor, por más que se tratase de prendas vendidas a bajo precio en un mercadillo ambulante, lo que no incide en la falsedad de la marca en sí misma ni su aptitud para confundir, como ya dejó sentado esta Audiencia en sentencia de 10 de Enero de 2007.

SEGUNDO: Además, sostiene el recurrente que ignoraba que se tratara de marcas falsificadas, según dijo en su declaración ante el instructor y no en el juicio, al que no compareció pese a estar citado en forma, pero tal alegación es de imposible acogimiento si se tiene en cuenta que según el mismo declaró se dedicaba a la venta ambulante, aunque es de origen senegalés reside en Torrelavega con domicilio fijo, tiene el NIE y habla español sin necesidad de interprete alguno, todo lo cual indica que no se trata de un emigrante recién llegado de un país con distinta cultura que pudiera ignorar la existencia de esas marcas, su protección legal y su significado; y, además, ha sido ya detenido en ocasiones anteriores por hechos similares, según también admitió; si a ello se añade que su coartada - que había comprado las prendas como saldo al propietario de una tienda de Torrelavega-, acrece de apoyo probatorio alguno, pronto se advierte que aquel desconocimiento alegado no es sino una estrategia defensiva carente de base.

TERCERO: Por todo lo expuesto es visto que procede la integra desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del C.Penal, imponer al acusado las costas de esta alzada.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,



FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Ricardo contra la ya citada Sentencia del Juzgado de lo Penal num. Uno de Santander, la que debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes, con imposición al recurrente de las costas de esta alzada.

Siendo firme esta Sentencia desde ésta fecha, por no haber contra ella recurso alguno, devuélvase la causa original junto con su testimonio al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

FUENTES CITADAS

- 1 Messite, Peter. El rol del juez federal de primera instancia en los Estados Unidos de América en casos de delitos contra los derechos de propiedad intelectual. Artículo publicado en: Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Núm. 20, Julio 2005. [en línea]. Base de datos de vLex. Disponible en: <http://vlex.com/vid/71470888>
- 2 Ramos Herranz, Isabel. Aprobación del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Comentario. Artículo de Revista de Contratación Electrónica - Núm. 38, Mayo 2003 [en línea]. Base de datos de vLex. Disponible en: <http://vlex.com/vid/185732>
- 3 Michaüs Romero Martín. El fortalecimiento de los derechos en propiedad intelectual en México. Artículo publicado en Iuris Tantum - Núm. 20, Diciembre 2009. [en línea]. Base de datos de vLex. Disponible en: <http://vlex.com/vid/78602513>
- 4 AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA. Sección Primera. Rollo número 225/2.005. Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Penal número Uno de Ibiza. Base de datos de vLex. Disponible en:
- 5 AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA ROLLO NUM.181/2007. SENTENCIA: 02179/2007. Sección Primera. SENTENCIA NUM. 179/07. Base de datos de vLex. Disponible en: <http://vlex.com/vid/30506128>