

Decomiso de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual y consecuencias de su rehabilitación

La observancia de los derechos de propiedad intelectual es un asunto de interés público, que incluye el combate a la competencia desleal, falsificación de marcas y piratería de derechos de autor, que vulneran los derechos de titulares de activos intangibles y las garantías de origen y calidad de los consumidores.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal establecen como infracciones y delitos en materia de propiedad intelectual determinadas conductas tales como usar una marca idéntica o semejante a una previamente registrada, poner a disposición o explotar una obra protegida por derechos de autor sin previa autorización y con fines de lucro, entre muchas otras.

Importancia de la Propiedad Intelectual en México.

Los derechos de propiedad intelectual llevan aparejada exclusividad en favor de sus titulares para que autores, creadores, inventores y demás titulares puedan explotar los mismos por un tiempo determinado y beneficiarse económicamente de dicha actividad.

Asimismo, la propiedad intelectual valora la distintividad de los signos, la novedad de los productos y la originalidad de las obras. Por su naturaleza y origen, este campo del derecho tiene una doble función: por un lado, reconoce a las mentes creadoras e innovadoras al otorgarles privilegios exclusivos para explotar sus creaciones y, por otro, busca incentivar la investigación y el avance tecnológico en beneficio de la sociedad.



Dicha cuestión cobra relevancia considerando que en un mercado globalizado y tan competitivo como el que tenemos actualmente, es necesario distinguirse frente a los demás para atraer clientes y lograr esa preferencia del consumidor por sus productos. No obstante, en este ambiente de competencia también se deben observar ciertas reglas y principios que eviten que la misma se torne desleal o infrinja derechos de terceros.

El Estado mexicano, a lo largo de los años, ha asumido obligaciones en tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, buscando garantizar la sana competencia comercial, mediante la guardia y observancia de los derechos de los nacionales sobre su propiedad intelectual, tanto en México como en otros países. Asimismo, se han implementado acciones y mecanismos que, si bien son perfectibles, han cumplido con su objetivo y combatido las conductas ilícitas y competencia desleal a través de los años.

Un ejemplo reciente fue la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que forzó a las autoridades mexicanas a realizar reformas legales estructurales en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual a efecto de adaptarlas al comercio global y digital actual y a dar a las autoridades facultades para aplicar y hacer valer dichas reformas, con el fin de garantizar una efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual en nuestro país.



CDMX
+52 (55) 5257 7000

Monterrey
+52 (81) 8478 9200

Querétaro
+52 (44) 2229 1797

Nueva York
+1 (212) 223 4434

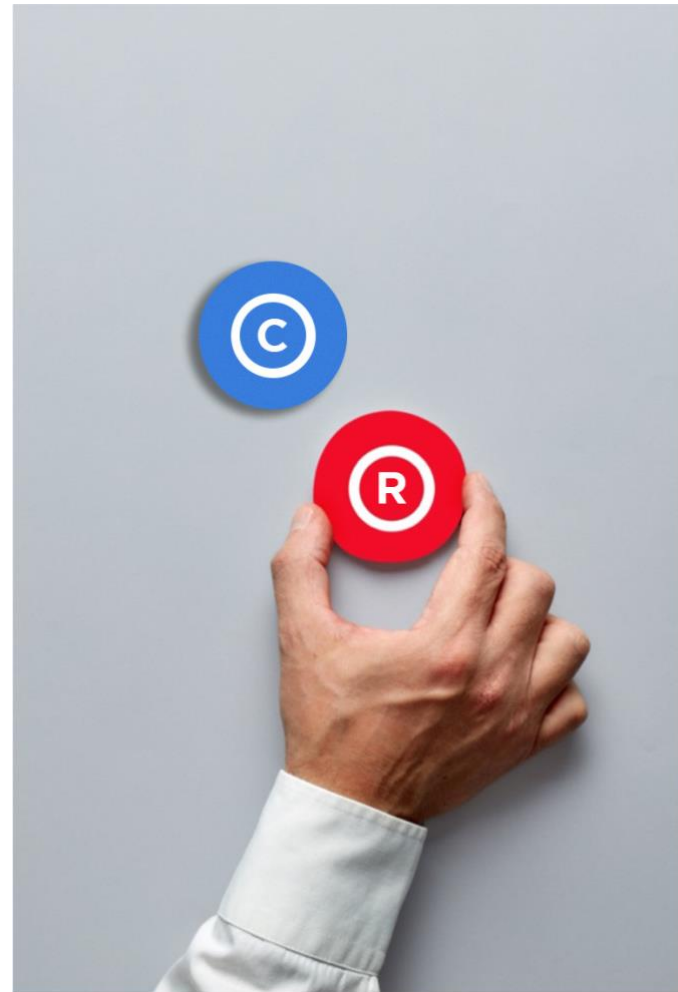
Houston
+1 (832) 240-3759

Madrid
+34 680 708 204

Infracciones, Delitos, Autoridades y sus facultades.

El Título Séptimo de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial señala como infracciones a la propiedad industrial, entre otros:

1. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño. Esto incluye hacer creer infundadamente que la fabricación de productos se hizo bajo ciertas especificaciones, que se tiene una relación con un establecimiento, o que se cuenta con licencia de un tercero.
2. Poner a la venta o en circulación productos, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Se considera como un ilícito engañar al consumidor indicando que un producto cuenta con un registro marcario, cuando no sea así.
3. Usar una marca idéntica o parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos. Estas son las conductas infractoras por excelencia y son sancionables pues constituyen una vulneración directa de derechos de propiedad industrial legítimamente registrados en favor de un tercero.



CDMX +52 (55) 5257 7000
 Monterrey +52 (81) 8478 9200
 Querétaro +52 (44) 2229 1797
 Nueva York +1 (212) 223 4434
 Houston +1 (832) 240-3759
 Madrid +34 680 708 204

Por otro lado, se consideran delitos, entre otros:

1. Falsificar una marca con fines de especulación comercial. Se entiende por falsificar, el usar una marca idéntica, o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, a una previamente registrada, sin autorización de su legítimo titular o licenciataria, para representar falsamente a un producto como original o auténtico.
2. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones.



En ambos casos, tanto en las infracciones como en los delitos listados, se busca impedir que el fruto de esas actividades ilícitas entre al flujo comercial y afecten tanto al titular de la propiedad industrial, como a los propios consumidores.

Tratándose de infracciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") cuenta con facultades para imponer sanciones económicas de hasta 250,000 UMAs (alrededor 22 millones de pesos) y ordenar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos involucrados.

La investigación de los delitos se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República, por conducto de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y de Propiedad Industrial. Las sanciones penales consisten en multas de hasta 500,000 UMAs (alrededor de 44 millones de pesos) y penas privativas de la libertad.

CDMX +52 (55) 5257 7000 **Monterrey** +52 (81) 8478 9200 **Querétaro** +52 (44) 2229 1797 **Nueva York** +1 (212) 223 4434 **Houston** +1 (832) 240-3759 **Madrid** +34 680 708 204

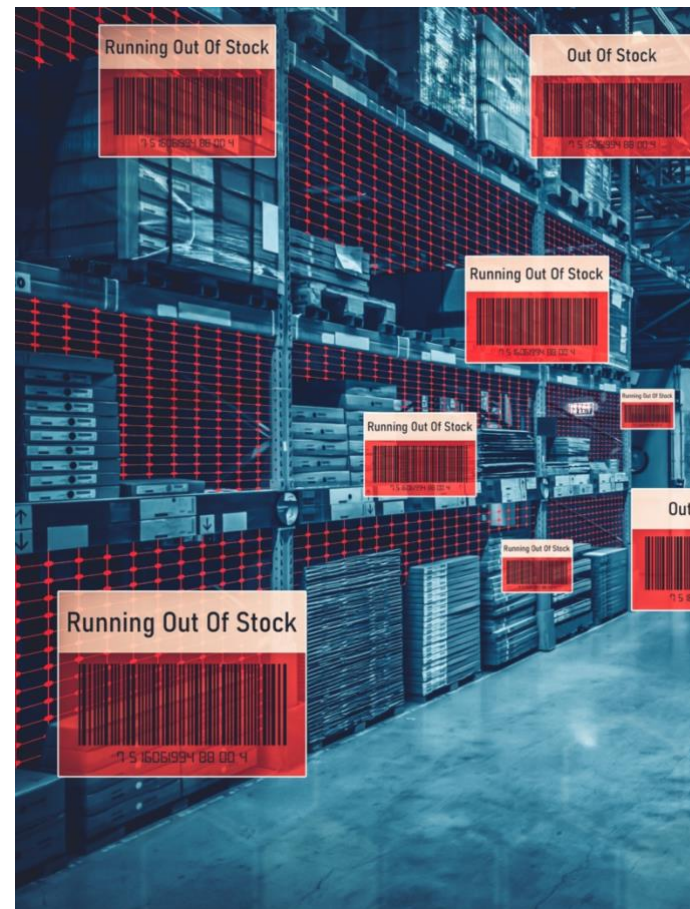
Durante la tramitación de estos procedimientos, se puede ordenar la imposición de medidas provisionales, que incluyen:

- i. ordenar el retiro de circulación comercial o impedir ésta respecto de mercancía infractora;
- ii. prohibir la comercialización de los productos infractores;
- iii. asegurar mercancía infractora;
- iv. suspender la libre circulación de mercancías detenidas en aduanas;
- v. remover anuncios, letreros, objetos, empaques, envases y utensilios de fabricación que infrinjan un derecho de propiedad industrial.

El marco normativo otorga facultades a las autoridades para decretar el destino de los bienes asegurados, incluyendo, su destrucción -costeada por los titulares de los derechos infringidos- o su donación a dependencias de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas de beneficencia o seguridad social, siempre y cuando no se afecte el interés público.

Lo anterior con independencia de las acciones compensatorias en materia de daños y perjuicios que pueda ejercer el titular afectado en contra del responsable del acto infractor o delito.

Estos procedimientos suelen llevar varios años, lo cual no sólo implica una fuerte inversión de tiempo, sino también de recursos materiales, económicos y humanos a cargo de los titulares de derechos de propiedad industrial y de derechos de autor, tanto en asesoría legal como en labores de investigación e impulso procesal. La naturaleza de estas actividades ilícitas y la cantidad de presuntos infractores suelen retar las capacidades de las autoridades, por lo que los titulares marcarios y de derechos de autor comúnmente coadyuvan con dichas autoridades con un rol activo para la adecuada observancia y defensa de sus derechos.



CDMX +52 (55) 5257 7000 **Monterrey** +52 (81) 8478 9200 **Querétaro** +52 (44) 2229 1797 **Nueva York** +1 (212) 223 4434 **Houston** +1 (832) 240-3759 **Madrid** +34 680 708 204

Consecuencias de Rehabilitar Productos Piratas y Falsificados.

En vista de lo anterior, permitir la reincorporación al mercado de mercancías decomisadas, previamente declaradas infractoras, depararía afectaciones graves en perjuicio de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de los consumidores y del mercado mismo:

Legitimación para perpetrar conductas lesivas de propiedad intelectual. El respeto a los derechos de propiedad industrial pasa a un segundo plano. Pese a que la mercancía haya sido declarada como infractora o pirata, se permite su distribución y comercialización en el mercado.

Violación al marco jurídico nacional y Tratados internacionales. Los procedimientos domésticos de observancia se vuelven nugatorios. Adicionalmente, se violan tratados internacionales en materia de protección de propiedad intelectual, exponiendo al país a procedimientos sancionatorios o al escrutinio de paneles previstos por dichos tratados.

Incertidumbre jurídica e inseguridad. Titulares perderían interés de desarrollar e introducir nuevos productos e innovar en el mercado mexicano si sus derechos de propiedad industrial carecen de una adecuada protección y observancia.

Peligro y confusión para consumidores. Las mercancías piratas carecen de las certificaciones por cuanto hace a normas de higiene y seguridad en su fabricación y estándares de calidad. El adquirir y usar un producto defectuoso puede comprometer la salud o la vida misma de los consumidores.

Ineficiencia institucional. El papel de las autoridades garantes de los derechos de propiedad intelectual en México se debilita y los recursos invertidos tanto por los titulares de derechos como por dichas autoridades en la salvaguarda de derechos se habrían destinado en vano.

Retroceso en cultura de respeto a la propiedad intelectual. México sería visto como un mercado de libre circulación de mercancías infractoras, ya que pese a que se declaren infracciones o delitos y se sancione a los responsables, las mercancías serían reintroducidas al mercado.

Inestabilidad comercial y vinculación con otros delitos. El mercado se ve afectado con la violación sistematizada de derechos intangibles que tiene un impacto negativo en la inversión de los titulares y usuarios legítimos por mantener estándares de calidad y prestigio, e incentiva la comisión y financiamiento de otras actividades conectadas con la delincuencia organizada.

Por lo anterior, reincorporar al mercado bienes infractores previamente decomisados vulnera el Estado de derecho al hacer caso omiso del marco regulatorio garante de derechos de propiedad intelectual.



CDMX +52 (55) 5257 7000 **Monterrey** +52 (81) 8478 9200 **Querétaro** +52 (44) 2229 1797 **Nueva York** +1 (212) 223 4434 **Houston** +1 (832) 240-3759 **Madrid** +34 680 708 204