

## EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Martín Michaus R.<sup>1</sup>

### Presentación:

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.

Este trabajo es una presentación sobre la experiencia internacional normativa que hay en México.

---

<sup>1</sup> Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Socio de Basham Ringe y Correa, S.C. y Profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoamericana.

## INTRODUCCIÓN

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 America 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

## EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Alianza Estratégica para Seguridad y Prosperidad de America 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 America 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 AMÉRICA 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 a 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

## EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

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 (ASPAN) 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:

- a) Profundizar el diálogo en políticas de Propiedad Intelectual.
- b) Investigar e intercambiar la información sobre el estado actual de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y de los sistemas administrativos correspondientes.
- c) Realizar estudios sobre las medidas necesarias para la coercibilidad eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual.

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

- a) 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.
- b) 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.

#### EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

- c) 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.
- d) 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 PROTECCION 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.

### **1. 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
- a) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- c) 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.

### **2. 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.

### **3. REQUISITOS PARA OBTENER LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD O FAMA.**

De acuerdo con la reforma, el solicitante deberá aportar entre otras 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.
- b) La fecha de primer uso de la marca en México o en su caso en el extranjero.
- c) El tiempo de uso continuo de la marca en México o en su caso en el extranjero.

#### EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

- d) Los canales de comercialización de la marca en México o en su caso en el extranjero.
- e) Los medios de difusión de la marca en México o en su caso en el extranjero.
- f) El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- g) La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México o en su caso en el extranjero.
- h) El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
- i) 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.
- j) 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.
- k) Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- l) Las franquicias o registros que respecto a la marca hayan sido otorgados.
- m) El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

#### 4. EFECTOS DE LA DECLARATORIA.

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

- a) 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.

- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- d) 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.

**5. 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.
- c) 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.

#### EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.

##### **1. 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 exclusiva-

mente 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.