

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/MEX/1
30 de marzo de 2000

(00-1307)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de México

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

1. **Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

Las autoridades judiciales que tienen jurisdicción y competencia en materia de propiedad intelectual, para revisar las resoluciones que emita la autoridad administrativa competente son:

- Juzgados de Distrito; y
- Tribunales Colegiados de Circuito.

Es importante mencionar que la materia de propiedad intelectual es de orden federal, por lo que los juzgados competentes son los del orden federal.

Los artículos aplicables son 33 al 39 y 42 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1º de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. **¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?**

Sólo pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés jurídico, en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, mismo que podrá estar representado por conducto de apoderados o mandatarios.

En la mayor parte del proceso no se requiere la presencia física del representado, salvo que el case así lo requiera expresamente.

Son aplicables los artículos 1 al 6 del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 181 y 182 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹ Documento IP/C/5.

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Las autoridades competentes pueden requerir a las partes y terceros que presenten pruebas que estén bajo su control.

Los artículos aplicables son 79, 90 y 91 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 192 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de las partes o terceros revele información confidencial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que se lesionen los derechos de los interesados.

Son aplicables los artículos 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 86 *BIS* 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Mandamientos judiciales

Los mandamientos judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando deciden cualquier punto del negocio; y sentencias, cuando deciden el fondo del negocio. Estos mandamientos pueden obligar a una parte o a un tercero en el proceso a que actúe de una manera en particular o que realice determinada conducta.

Son aplicables los artículos 220 y 379 al 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Cuando hubiere condena por parte del juzgador al pago de daños y perjuicios se fijará su importe en cantidad líquida o por lo menos se establecerán las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación. La resolución del juzgador podrá contener la orden judicial de pago de costas y gastos judiciales.

Son aplicables los artículos 7 a 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 226 y 221 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

El Tribunal podrá fijar en la sentencia al obligado la ejecución de un acto que pueda consistir, entre otras cosas, en la destrucción de bienes y se podrá determinar un plazo prudente para el cumplimiento de la sentencia.

Es aplicable el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 228 relacionado con el 199 *BIS* de la Ley de Propiedad Industrial.

Otras medidas

Con atención a la naturaleza del negocio, el tribunal competente pronunciará su sentencia pudiendo adoptar bajo su responsabilidad cualquier medida que el mismo considere pertinente. Además podrá adoptar bajo su responsabilidad cualquier proyecto proporcionado por las partes, siempre y cuando éste se encuentre apegado a derecho.

Son aplicables los artículos 345 al 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 199 *BIS* y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- 6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?**

Cuando una parte requiera indispensablemente para entablar una demanda la inspección de determinadas cosas, documentos, libros o papeles la autoridad judicial puede decretar su exhibición, previa comprobación del derecho con el que se solicita la medida y la necesidad de la misma.

El juzgador podrá valerse de cualquier persona, cosa o documento, ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero para determinar la situación legal de éstas en un litigio, sin más limitación que las pruebas estén reconocidas por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Son aplicables los artículos 89, 90, 91 y 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- 7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

Las partes que pierden el litigio deben reembolsar a la parte contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el Tribunal acoge total o parcialmente las pretensiones de alguna de las partes.

Además, el tribunal competente podrá ordenar el otorgamiento de garantía suficiente a fin de prever el posible daño o perjuicio que se pudiera causar a la otra parte.

Los jueces no son responsables por las medidas ordenadas.

La parte demandada que obtenga resolución a su favor podrá iniciar un procedimiento a efecto de obtener la reparación de daños y perjuicios.

Son aplicables los artículos 7 al 11, 90 y 91 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración y el costo de los procedimientos varían según la complejidad del caso que se trate.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.

9.1 Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Las autoridades administrativas son:

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Instituto Nacional del Derecho de Autor;
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración Central de Aduanas; y
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales.

Son aplicables los artículos 1° de la Ley de la Propiedad Industrial, 2° de la Ley Federal del Derecho de Autor, 144 y 148 de la Ley Aduanera y 1° de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

9.2 ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.
- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades.

- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante.
- En los casos no comprendidos en la segunda fracción, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente. Sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Son aplicables los artículos 180 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y en el caso de la administración centralizada los artículos 19 y 20 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

9.3 ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Es aplicable el artículo 192 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

9.4 ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior (artículo 86 *bis* 1 de la LPI).

En el caso de los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, el personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su Reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite. De lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

Son aplicables los artículos 86 *BIS* 1 y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial.

9.5 Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Ordenes administrativas

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI.
- Ordenar se retiren de la circulación:
 - los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
 - los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI; y
 - los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de cualquiera de los señalados en los apartados anteriores.
- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se vicie un derecho de los protegidos por la LPI.
- Ordenar el aseguramiento de bienes.
- Ordenar al presente infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley.
- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Es aplicable el artículo 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

En los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por las infracciones que establece la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación, o impedir ésta, respecto de variedades vegetales o material de propagación con los que se infrinjan los derechos tutelados por la LFVV.
- Ordenar que se retiren de la circulación los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares.
- Asegurar los bienes objeto de la violación a los derechos tutelados por la LFVV.
- Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la LFVV.

Es aplicable el artículo 42 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Independientemente de la acción judicial o administrativa que proceda, el perjudicado por violación de su derecho de propiedad intelectual podrá demandar del o de los autores de la violación la reparación del daño material y el pago de daños y perjuicios sufridos por motivo de dicha violación, que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios.

Son aplicables los artículos 221 *bis* y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial y en su caso el artículo 44 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, la autoridad decidirá con audiencia de las partes sobre el destino de los bienes asegurados.

Son aplicables los artículos 45 de la Ley Federal de Variedades Vegetales y 212 *BIS* 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otras medidas

- Multas;
- clausuras;
- prisión en el caso de delitos.

Son aplicables los artículos 48 de la Ley Federal de Variedades Vegetales y 214 y 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.

9.6 ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

Las autoridades administrativas podrán ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en la respuesta anterior, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, viveristas, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Son aplicables los artículos 199 *bis* de la Ley de la Propiedad Industrial y 42 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

9.7 Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

La autoridad administrativa pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción (artículo 199 *bis* 4 de la LPI).

Las autoridades administrativas no son responsables por las medidas ordenadas.

Son aplicables los artículos 199 *BIS* 3 y 199 *BIS* 4 de la Ley de la Propiedad Industrial y 43 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

9.8 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración y el costo de los procedimientos varían según la complejidad del caso que se trate.

Medidas provisionales

a) Medidas judiciales

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

Dentro del juicio o antes de iniciarse este, pueden decretarse, a solicitud de la parte ofendida, las siguientes medidas provisionales:

- embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio;

- depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que trate la controversia.

y todas las medidas que sean necesarias para mantener la situación de hecho existente.

Son aplicables los artículos 384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228 relacionado con el 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

Por la naturaleza de estas medidas, se decretan sin audiencia de la parte contraria.

Además el solicitante de alguna medida provisional deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- acreditar ser el titular del derecho;
- otorgar fianza suficiente para responder a los daños y perjuicios;
- proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes y servicios.

Son aplicables los artículos 384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228 relacionado con el 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

El solicitante de medidas provisionales deberá acreditar la necesidad de la medida y del derecho que es titular. Además deberá otorgar fianza suficiente para responder de daños y perjuicios que con este se ocasionen.

Asimismo, la parte contra la que se dicte la medida podrá obtener el levantamiento de la medida o que no se efectúe esta, otorgando contragarantía para responder de los resultados del juicio.

Son aplicables los artículos 384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228 relacionado con el 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración y el costo de los procedimientos varían según la complejidad del caso que se trate.

b) *Medidas administrativas*

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

14.1 Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI.
- Ordenar se retiren de la circulación:
 - los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
 - los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI; y
 - los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de cualquiera de los señalados en los apartados anteriores.
- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se vicie un derecho de los protegidos por la LPI.
- Ordenar el aseguramiento de bienes.
- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley.
- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Es aplicable el artículo 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

En los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por las infracciones que establece la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de variedades vegetales o material de propagación, con los que se infrinjan los derechos tutelados por la LFVV.
- Ordenar que se retiren de la circulación los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares.
- Asegurar los bienes objeto de la violación a los derechos tutelados por la LFVV.
- Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la LFVV.

Es aplicable el artículo 42 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

14.2 ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

Por la naturaleza de estas medidas, se decretan sin audiencia de la parte contraria.

Además el solicitante de alguna medida provisional deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- acreditar ser el titular del derecho;
- otorgar fianza suficiente para responder a los daños y perjuicios;
- proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes y servicios.

Son aplicables los artículos 199 *bis* 1 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 43 de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

14.3 Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

Para iniciar una medida provisional el solicitante deberá:

- Acreditar ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 - la existencia de una violación a su derecho;
 - que la violación a su derecho sea inminente;
 - la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable;
 - la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

- Otorgar 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.
- Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que causen el solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

La autoridad deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

Es aplicable el artículo 199 *bis* 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

- 15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?**

Todos los bienes que infrinjan un derecho de propiedad intelectual pueden ser detenidos en la frontera por la autoridades aduaneras, previa solicitud de la autoridad administrativa o de la autoridad judicial competente.

Las medidas en frontera sólo son aplicables a las importaciones de bienes. Los bienes en tránsito no son susceptibles de ser detenidos por las autoridades aduaneras, toda vez que los mismos no pasan por el sistema aleatorio.

Con respecto a las importaciones mínimas se entiende que son de carácter personal y no son susceptibles de ser detenidas por las autoridades aduaneras.

Son aplicables los artículos 144, 148 y 149 de la Ley Aduanera.

- 16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

El solicitante que pretenda ejercitar medidas en frontera con respecto de bienes que presumiblemente infringen un derecho de propiedad intelectual, deberá presentar un escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante la autoridad judicial competente, en el que deberá acreditar: ser el titular del derecho que presuntamente se está violando, otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios, y proporcionar la información suficiente para la identificación de los bienes o servicios presuntamente infractores de un derecho de propiedad intelectual (artículo 199 *bis* 1).

Una vez satisfechos los requerimientos ya mencionados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o la autoridad judicial competente giran oficio a la Dirección General de Aduanas con el objeto de que esta autoridad suspenda la libre circulación de la mercancía infractora. En este Oficio dichas autoridades deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- el nombre del importador;
- la descripción detallada de la mercancía;
- la aduana por la que se tiene conocimiento por la que va a ingresar la mercancía;
- el periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de 15 días;
- el almacén en el que deberá quedar depositada la mercancía a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda; y
- la designación o aceptación expresa del depositario (artículo 149 de la Ley Aduanera).

Cuando la autoridad aduanera haya ejecutado la orden emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, comunicará a éstas la detención de la mercancía poniéndola a disposición en el almacén designado por las mismas. En dicho acto la autoridad aduanera levantará acta circunstanciada, en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

- la identificación de la autoridad que practica la diligencia;
- la resolución en la que se ordene la suspensión de la libre circulación de la mercancía de procedencia extranjera y la notificación que se hace de la misma al interesado;
- la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías; y
- el lugar en el que se quedarán depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente (artículo 148 de la Ley Aduanera).

La persona afectada por la ejecución de las medidas anteriores, deberá responder en un término de 10 días (durante los cuales podrá presentar las pruebas y excepciones y defensas que a su derecho convenga) a la demanda en su contra y podrá exhibir contrafianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudiere causar el levantamiento de dicha medida (artículo 192 *bis* 1 y *bis* 2 de la LPI).

La autoridad competente deberá resolver en definitiva sobre el procedimiento de medidas en frontera y pondrá a disposición la fianza o la contrafianza en favor de quien la autoridad haya resuelto el caso (artículos 199 *bis* y 199 *bis* 8 de la LPI).

Son aplicables los artículos 192 *BIS* 1 y 2, 199 *BIS* 1 y 199 *BIS* 3 al 8 de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 148 y 149 de la Ley Aduanera.

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

La duración y el costo de los procedimientos dependerán de la complejidad del caso en cuestión.

La persona afectada con la suspensión de la libre circulación de sus mercancías podrá exhibir contrafianza con el fin de que la medida sea levantada, o de otra manera será en la resolución final emitida por la autoridad la que decida por el destino de los bienes.

Son aplicables los artículos 199 *BIS* y 199 *BIS* 1 al *BIS* 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

No, las autoridades aduanales sólo podrán ordenar una medida en frontera a petición de una autoridad administrativa o judicial.

Son aplicables los artículos 144 y 148 de la Ley Aduanera y el artículo 199 *BIS* de la Ley de la Propiedad Industrial.

19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

Las autoridades aduaneras no tienen facultad para decidir sobre el destino de los bienes detenidos ni podrán tomar ninguna decisión para decidir sobre el levantamiento de la medida.

Las medidas que puede ordenar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una vez concluido el procedimiento son:

- multa hasta por el importe de 20 mil días de salario mínimo;
- multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo por cada día que persista la infracción (artículo 212 *BIS* 2 de la LPI);

- la destrucción de los bienes infractores o la donación de los mismos a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuando no se afecte el interés público (artículo 214 de la LPI).

En materia judicial la autoridad competente al pronunciar la sentencia, podrá adoptar cualquiera de los proyectos presentados por las partes tomando en cuenta a las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia de juicio (artículos 346 y 349 del CFPC).

Son aplicables los artículos 214 de la Ley de la Propiedad Industrial y 346 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Procedimientos penales

20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

- Juzgados de Distrito;
- Tribunales Colegiados de Circuito.

Los artículos aplicables son 36 al 39 y 42 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1º de la Ley de la Propiedad Industrial.

21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

Los procedimientos penales están disponibles para los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial y para los derechos que protege la Ley Federal de Derechos de Autor.

- Propiedad Industrial: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, información no divulgada, marcas y denominaciones de origen.
- Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Son aplicables el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 424, 424 *bis*, y 424 *ter*, 425 y 426 del Código Penal Federal.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

El titular de un derecho de propiedad intelectual afectado por la posible comisión de un delito en su perjuicio deberá presentar su denuncia ante el Ministerio Público Federal, con excepción del delito relativo a la especulación con los libros de texto gratuitos, el cual es perseguido de oficio.

Son aplicables los artículos 225 y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 424 del Código Penal Federal.

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

No, los titulares y licenciarios de un derecho de propiedad intelectual son los únicos que pueden presentar su denuncia ante el Ministerio Público Federal a fin de iniciar un procedimiento penal.

Es aplicable el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Prisión y sanciones pecuniarias

- Propiedad industrial

El artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, tipifica como delitos los siguientes actos:

- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.
- Falsificar marcas en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI.
- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegida, por la LPI, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas, o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI.
- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.
- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.

- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Además el artículo 223 *BIS* establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda o cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a quien cometa los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 y, en el caso de las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Los delitos ya mencionados se persiguen a petición de parte ofendida.

- Propiedad intelectual

En materia de derechos de autor y derechos conexos el título vigésimo sexto del Código Penal Federal tipifica los delitos y establece las sanciones.

Son aplicables los artículos 424 a 427 del mismo ordenamiento.

Artículo 424: Se impondrán de seis años y de trescientos a tres mil días de multa:

- al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública;
- al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos; y
- a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo 424 bis: Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días de multa:

- a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa a escala comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos;

- igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten, o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o use en forma dolosa, a escala comercial y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la mencionada Ley; o
- a quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Artículo 424 *ter*: Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días de multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará sometido a lo dispuesto en el artículo 424 *bis* de este Código.

Artículo 426: Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días de multa en los casos siguientes:

- a quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para describir una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y
- a quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.

Artículo 427: Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.

Es importante mencionar que los delitos citados se perseguirán a petición de parte ofendida a excepción de lo previsto en la fracción I del artículo 424 (artículo 429 del citado Código Penal).

Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

La autoridad judicial competente en materia penal que conozca del asunto podrá ordenar todas las medidas pertinentes para evitar que se siga cometiendo el ilícito y sancionar a los responsables de la comisión de ese ilícito.

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

La duración y el costo de los procedimientos penales dependen de la complejidad del caso que se trate.