Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c9

MEDIDAS DE OBSERVANCIA Y DISPOSICIONES PENALES EN EL CAPÍTULO 20 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL T-MEC

Rafael J. Pérez Miranda*
Guillermo E. Vidaurreta**

Sumario: I. *Introduccion*. II. *Primera parte. Disposiciones generales del T-MEC que impactan en la regulación de las medidas de observancia*. III. *Segunda parte. Medidas de observancia en el T-MEC*. IV. *Tercera parte. Disposiciones penales sobre propiedad intelectual en los tratados internacionales suscritos por México*. V. *Conclusión*. VI. *Bibliografía*.

I. Introducción

El capítulo 20 del T-MEC abarca la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Tiene once secciones y dos anexos que incluyen las disposiciones generales y la regulación sustantiva en materia de marcas, indicaciones geográficas, patentes e información no divulgada, diseños industriales, derecho de autor, secretos industriales y, además, un capítulo referido a las medidas de observancia de los DPI, que es el tema del cual tratará someramente este capítulo. Las normas de observancia incluyen las normas de derecho penal.

* Doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es profesor e investigador en la UAM Azcapotzalco (México). Miembro del SIN, del Conahcyt (México) y del CEIDIE (Argentina).

** Abogado y posgrado en propiedad intelectual por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Propiedad Intelectual por FLACSO-Argentina. Miembro del CEIDIE, Argentina.

CUADRO 1. CONTENIDO DEL CAPÍTULO 20 DEL T-MEC DENOMINADO "DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"

Sección	*Nombre*	*Artículos*
A	Disposiciones generales	20.1 al 20.11
B	Cooperación	20.12 al 20.16
C	Marcas	20.17 al 20.27
D	Uso comercial de nombre de países	20.28
E	Indicaciones geográficas	20.29 al 20.35
F	Patentes y datos de prueba u otros datos no divulgados	20.36 al 20.51
G	Diseños industriales	20.52 al 20.55
H	Derecho de autor y derechos conexos	20.56 al 20.68
I	Secretos industriales	20.69 al 20.77
J	Observancia	20.78 al 20.88
K	Disposiciones finales	20.89
Anexo 20-A	Anexo al artículo 20.50	No aplica
Anexo 20-B	Anexo a la sección J	No aplica

Según el *Diccionario de la lengua española*, el término "observancia" se refiere al "cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla".

En el contexto de los DPI, "observancia" significa prevenir u obtener una reparación por la infracción de los derechos conferidos. Una "infracción" ocurre cuando actos bajo el control exclusivo del titular son realizados por terceros sin la autorización del titular,[1] salvo los casos de autorizaciones

[1] En puridad jurídica, los derechos intelectuales no conceden un derecho de propiedad, sino un derecho de carácter negativo que le permite impedir a cualquier tercero realizar actos respecto al objeto protegido sin su autorización. Por ejemplo, el Acuerdo de los ADPIC establece en su artículo 16 los derechos conferidos al titular de una marca en estos términos: "Artículo 16. Derechos Conferidos. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". En materia de patentes, el artículo 28 del mismo Acuerdo dispone: "Artículo 28. Derechos Conferidos. 1. Una patente

dadas por algún organismo competente del Estado como, por ejemplo, en el caso de las licencias obligatorias sobre patentes de invención.[2]

Así, la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el T-MEC se refiere a la aplicación efectiva y al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones relacionadas con derechos como marcas, indicaciones geográficas, patentes de invención, información no divulgada, diseños industriales, secretos industriales y derechos de autor y derechos conexos.

Aunque las normas de observancia son habituales hoy en los tratados de libre comercio (TLC), no se encontraban en los tratados internacionales sobre propiedad intelectual hasta 1994, cuando se firma el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Dicho Acuerdo incluyó disposiciones específicas sobre el tema en su parte III "Observancia de los derechos de propiedad intelectual", que abarcan desde el artículo 41 hasta el 61.

Desde la perspectiva del titular de derechos, los estándares de protección de los DPI garantizados por el T-MEC serían de poca importancia si, al mismo tiempo, no fueran regulados mediante procedimientos efectivos para hacer cumplir tales derechos. Desde el punto de vista de los gobiernos es importante mantener la suficiente libertad para legislar estos derechos conforme su propia idiosincrasia jurídica e intereses nacionales.[3] De ahí que las normas sobre observancia deben ser equitativas en beneficio de todas las partes interesadas y, asimismo, del interés público.

Así, las medidas de observancia buscan asegurar que los DPI sean respetados, protegidos y aplicados de manera adecuada, lo que puede incluir la prevención, detección y sanción de cualquier infracción o violación de dichos derechos, tanto en el ámbito civil como en la esfera penal. Incluye los siempre controvertidos tipos penales referidos a infracciones de los

---

conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: *a)* cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente". Para más al respecto, véase Vidaurreta, Guillermo E., "El fundamento del derecho de patentes", *Breviario en Relaciones Internacionales*, núm. XXVIII, Córdova, agosto de 2013, pp. 6 y ss., disponible en: *https://cea2.unc.edu.ar/boletin/28/articulos/28-1.pdf* (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2023).

[2] UNCTAD e ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005, pp. 575 y 576, disponible en: *https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf*.

[3] *Ibidem*, p. 575.

DPI. El alcance de esta regulación no se encuentra en todos los acuerdos de libre comercio (ALC), por ejemplo, en el Acuerdo UE-Mercosur, todavía no ratificado, las medidas de observancia sólo abarcan los aspectos civiles y administrativos, pero no penales; en consecuencia, el derecho sancionatorio en esta materia queda reservado a los ordenamientos jurídicos nacionales.[4]

Como se verá a su tiempo, la regulación de las medidas de observancia, además de las obligaciones generales, contiene disciplinas específicas relativas a las presunciones; las prácticas de observancia con respecto a los DPI; los procedimientos y recursos civiles y administrativos; las medidas provisionales; las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera; y los procedimientos y sanciones penales. El alcance de las normas de observancia es extenso y abarca medidas para el control de infracciones a nivel interno y en frontera, y se aplican a todos los derechos protegidos por el T-MEC, aunque, algunas medidas sólo son obligatorias respecto a ciertos tipos de DPI, por ejemplo, las medidas en frontera que sólo se aplican a las marcas y al derecho de autor.

Con sus extensos artículos y hasta tediosa redacción, las medidas de observancia constituyen, sin embargo, unos de los aspectos centrales del capítulo de propiedad intelectual del T-MEC, muy especialmente los referidos a las disposiciones penales. La afectación de los bienes jurídicos privados, de mayor o menor importancia económica, protegidos por el derecho internacional, es, en muy pocos casos, regulada por el derecho penal internacional, cuyo nacimiento se suele atribuir a los procesos de Nüremberg y Tokio de la segunda posguerra.[5] *A posteriori*, se constituyeron diversos tribunales internacionales para reprimir crímenes de lesa humanidad, lo que se consolida con el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[6] En el ámbito civil y mercantil, por el contrario, no se han celebrado tratados internacionales con vocación universal que establezcan tipos penales y tribunales especiales para aplicarlos, es decir, los Estados son muy sensibles en la materia y prefieren no delegar su facultad soberana de definir los bienes jurídicos cuya afectación es grave, en tanto su reparación pueda lograrse en tribunales civiles o mer-

---

[4] Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo MERCOSUR–UE", documento de investigación núm. 110, Ginebra, South Centre, mayo de 2020, p. 35, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/05/RP-110.pdf*, (fecha de consulta: 10 de enero de 2023).

[5] Herdegen, Matthias, *Derecho internacional público*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 421.

[6] Véase al respecto Dondé Matute, Francisco Javier, *Elementos básicos para una teoría del crimen internacional*, México, Inacipe, 2022.

cantiles.[7] Por ello, consideramos acertado distinguir entre el derecho penal internacional, cuyo contenido son delitos que afectan el orden internacional y en especial los derechos humanos, tipificados en convenciones internacionales que prevén un sistema de aplicación jurisdiccional internacional o nacional, de los delitos de carácter internacional.

Ahora bien, hasta fines de la década de 1980 muchos de los usos sin autorización de los derechos de autor estaban prohibidos, pero no se realizaban acciones serias para aplicarles sanciones; la preocupación se incrementó a medida que fueron avanzando las tecnologías que permitían copiar obras musicales y audiovisuales, pero fue el desarrollo de los programas de cómputo, la globalización de las trasmisiones de Internet, la globalización de las trasmisiones mediante plataformas, que provocaron las presiones de las grandes corporaciones para sancionar penalmente a quienes violaban derechos de propiedad intelectual, lográndolo, en principio, en Estados Unidos de América, país que impulsó el traslado de sus normas administrativas, correccionales y penales al resto del mundo,[8] comenzando con el impulso al tratado conocido como el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su nombre en inglés [*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*]), que, luego de negociado y aprobado, no logró las ratificaciones requeridas.[9] Su fracaso llevó a Estados Unidos a promover las inserciones de compromisos de sancionar penalmente las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. En el caso de los secretos industriales, su protección general se analizaba en la doctrina como parte de la protección del *know how*, traducido al español generalmente como "saber hacer", y en el ámbito penal no tenía

---

[7] Igor Karpets los define como "hechos delictivos previstos en convenciones internacionales y no clasificados como crímenes contra la humanidad, pero que atentan contra las relaciones normales entre Estados, perjudican la cooperación internacional en diversas áreas de las relaciones (económicas, socioculturales, de propiedad, etc.) y también a organizaciones y ciudadanos, sancionables bien según normas establecidas en acuerdos (convenciones) internacionales, ratificadas en la forma correspondiente, bien partiendo de normas de legislación penal nacional a tenor con estos acuerdos". Karpets, Igor, *Delitos de carácter internacional*, Moscú, Progreso, 1983, p. 65.

[8] Expresa Melossi: "Posfordismo, globalización y control social. La penalidad también se transformó paulatinamente en un aspecto de las relaciones internacionales, tanto en la hegemonía creciente del discurso sobre el castigo dentro de las fronteras de los Estados Unidos cumpliría una función pedagógica en términos de política exterior. El modo estadounidense de pensar el mundo se estructuró cada vez más según la narración básica del delito y el castigo". Melossi, Dario, *Controlar el delito, controlar la sociedad. Teorías y debates sobre la cuestión criminal del siglo XVII al XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, p. 295.

[9] Sobre los inicios de la represión penal a la violación de los derechos de propiedad intelectual, véase Rando Casermeiro, Pablo, *Política criminal de la propiedad intelectual. Aspectos globales e internos*, Barcelona, J. B. Bosch, 2022, pp. 39 y ss.

un trato específico; se protegía la violación de un secreto de las personas que estaban obligadas a preservarlo, y se hacía una referencia especial a los secretos industriales; su protección específica data de la misma época, finales de la década de 1980.

En este artículo analizaremos otro aspecto internacional del derecho penal, que surge de tratados internacionales en los cuales los países parte se comprometen a establecer normas penales en su derecho nacional, que serán aplicadas por tribunales bajo su jurisdicción; en especial, analizaremos cláusulas que surgen en tratados internacionales multilaterales o regionales de integración, que incluyen compromisos de los países parte para establecer sanciones penales por conductas que afectan derechos de propiedad intelectual, las características de los compromisos, su posible aplicación directa y las facultades de los Estados parte de exigir el cumplimiento de los compromisos, recurriendo a sistemas específicos de solución de controversia de cada tratado, que pueden derivar en sanciones económicas o comerciales. Por otra parte, los compromisos contraídos no hacen referencia a tipos penales definidos con precisión, por lo cual ofrece flexibilidades al legislador nacional para adecuar las sanciones correccionales y penales a las modalidades del sistema jurídico romano-germánico, en el caso de México, contemplando por otra parte la realidad nacional en la resolución de las tensiones que habitualmente se presentan entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a los conocimientos científicos, a la cultura, a la salud, entre otros.

Por último, investigaremos si los compromisos contraídos por México en los tratados de libre comercio se pueden considerar autoaplicables; la jurisprudencia reconoce en México que los tratados internacionales tienen un nivel jerárquico superior a las leyes nacionales y a las Constituciones de las entidades federativas, pero no es claro que el principio de convencionalidad se deba aplicar en materia penal. En principio, podemos interpretar que es una de las posibles aplicaciones de la propuesta de aprovechar las flexibilidades que ofrece el T–MEC; en consecuencia, serían aplicables las disposiciones que benefician al autor o posible autor, pero no serían autoaplicables los tipos delictuales establecidos en tratados internacionales.

Aunque una gran parte de la literatura especializada en propiedad intelectual ha centrado sus estudios en las flexibilidades de la licencia obligatorias, excepciones o en la definición de los criterios o alcance para determinar la materia protegible, se ha prestado poca atención a las flexibilidades relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y sus implicancias sobre el interés público. Así, algunos países han adoptado las normas de observancia del Acuerdo de los ADPIC, por ejemplo, sin te-

ner en cuenta las flexibilidades establecidas en ese Acuerdo ni la forma equilibrada en que las normas de observancia fueron establecidas. En tal sentido, una investigación reciente ha discutido el caso de India, afirmándose que los tribunales indios se han desviado del enfoque cauteloso previsto en las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC que les permite considerar el aspecto del interés público y las implicaciones para los derechos humanos al otorgar medidas cautelares en litigios sobre patentes. Este trabajo concluye que los tribunales deben actuar con prudencia al conceder medidas cautelares en casos de infracción de patentes y tener en cuenta el impacto potencial de dichas medidas en el ejercicio de los derechos humanos; esto sugiere la necesidad de un examen cuidadoso de las posibles implicaciones de las medidas cautelares en tales casos.[10]

En sintonía con este enfoque, el propósito de este estudio es analizar si el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha introducido flexibilidades, al igual que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que faciliten una regulación más equilibrada por parte de los Estados miembros al incorporar las normas del tratado en sus legislaciones nacionales. Además, se examina si estas flexibilidades otorgan a los jueces una mayor capacidad para interpretar las leyes de manera que se equilibren adecuadamente los intereses públicos y los derechos de propiedad intelectual.

Este trabajo se divide en tres partes. La primera trata sobre disposiciones generales del tratado que impactan en las medidas de observancia, haciéndolas más flexibles. Así, en los puntos 2 y 3 se analizan los objetivos y principios del sistema de DPI del T-MEC; en el acápite 4 se analiza un entendimiento entre las partes con el fin de delimitar las metas propuestas al regular los DPI y en el 5 otro consenso relativo a cuestiones de salud pública. Finalmente, en el punto 6 se hace una breve referencia respecto a la conformación del Comité de Derechos de la Propiedad Industrial.

La segunda parte ya se ocupa del estudio específico de las medidas de observancia del T-MEC, excepción hecha de las relacionadas con las cláusulas de derecho penal que se analizan en la tercera parte de este trabajo.

La segunda parte, en su punto 1, se refiere a las obligaciones generales de las medidas de observancia dispuestas por el Tratado; el punto 2 versa sobre las presunciones; el 3 sobre las prácticas de observancia; el apartado

[10] Véase Syed, Shirin, "Implementation of TRIPS Flexibilities and Injunctions: A Case Study of India", documento de investigación núm. 194, Ginebra, South Centre, febrero de 2024, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/02/RP194_Implementation-of-TRIPS-Flexibilities-and-Injunctions-A-Case-Study-of-India_EN.pdf.*

4 es uno de los más importantes porque repasa los recursos civiles y administrativos; los puntos 5 y 6 son de suma trascendencia porque analizan las normas relativas a las medidas provisionales —un tema siempre conflictivo en el mundo de los DPI— y las llamadas "medidas en frontera", respectivamente.

La tercera parte aborda el aspecto penal del derecho internacional que surge de tratados internacionales, en los cuales los países parte se comprometen a establecer normas punitivas en su derecho nacional, que serán aplicadas por tribunales bajo su jurisdicción; los apartados 1 y 2 se dedican a repasar los tratados internacionales con disposiciones penales firmados por México antes del T-MEC; en el punto 3 se analizan las disposiciones penales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) y el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y, en el numeral 4, trata sobre las cláusulas penales destinadas a proteger los secretos industriales.

Finalmente, el lector encontrará las conclusiones y la bibliografía.

II. Primera parte. Disposiciones generales del T-MEC que impactan en la regulación de las medidas de observancia

1. *Objetivos en el T-MEC y el Acuerdo sobre los ADPIC: las medidas de observancia no deben conspirar contra la transferencia de tecnología*

Tanto las normas de observancia como los niveles mínimos de protección de los DPI establecidos en el Tratado se encuentran mayormente limitados por una visión general que valora también otros derechos importantes para la sociedad, por ejemplo, cuando vemos los objetivos, principios y metas en materia de DPI del propio T-MEC.

Cuando leemos los objetivos establecidos en el artículo 20.2 del T-MEC es posible observar que guardan una exacta correspondencia con los establecidos en el artículo 7o. del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme surge del cuadro siguiente:

CUADRO 2. OBJETIVOS: CONSISTENCIA ENTRE EL T-MEC Y EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

T-MEC, artículo 20.2: objetivos	*ADPIC, artículo 7o.: objetivos*
"La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones".	"La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

La interpretación de estos dos artículos en consecuencia es la misma: los DPI han sido diseñados para beneficiar a la sociedad al proporcionar incentivos para introducir nuevas invenciones y creaciones. Estos artículos dejan claro que los DPI no son un fin en sí mismos. Establecen los objetivos que los países miembros deberían poder lograr mediante la protección y el cumplimiento de tales derechos. La redacción en ambos artículos cuando señala "La protección... debe contribuir..." sugiere que tal protección no produce automáticamente los efectos allí descritos, sino que deben formular las normas aplicables de modo que promuevan la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología *de manera que conduzca al bienestar social y económico*.

Es poco probable que los DPI promuevan innovación en países con baja capacidad científica y tecnológica, o donde falta capital para financiar actividades innovadoras. El concepto de "ventaja mutua de los productores y usuarios del conocimiento tecnológico" es de particular importancia en este contexto, ya que los países en desarrollo son en gran medida usuarios de tecnologías producidas en el extranjero.

En conclusión, este artículo podría ser resumido en que los DPI no deberían limitar la transferencia de tecnología, sino ayudar a promoverla.

2. *Principios en el T-MEC y en el Acuerdo sobre los ADPIC: las medidas de observancia de los DPI no impiden tomar medidas para evitar abusos o preservar el interés público*

Tanto el artículo 20.3.1 del T-MEC como el artículo 8.1 del ADPIC permite a los Estados miembros adoptar las medidas internas que conside-

ran necesario para proteger la salud pública y la nutrición, así como promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. La limitación es que las medidas que adopten no deben violar los términos del acuerdo. Pero los términos "adoptar las medidas necesarias" son amplios e incluyen todas las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos aceptados en la inteligencia de que ellos no pueden ser considerados una violación a las normas de observancia del tratado.

Por su lado, el artículo 20.3.2 del T-MEC como el artículo 8.2 del ADPIC proporcionan mecanismos para frenar los abusos a la libre competencia, el derecho a comerciar o a la transferencia de tecnología, cometidos por los titulares de DPI.

CUADRO 3. PRINCIPIOS: CONSISTENCIA DEL T-MEC CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

T-MEC, artículo 20.3: principios	*ADPIC, artículo 8o.: principios*
"1. Una parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología".	"1. Los miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología".

Aquí es importante recordar que los DPI regulan (restringen/limitan) dos importantes derechos consagradas en todas las legislaciones capitalistas del mundo como sus principales pilares: la libertad de comercio y la libertad de industria. Ello es así porque cuanto más se amplía el alcance de los derechos de propiedad intelectual más se acota la esfera de acción de aquellos

dos derechos liminares. Esa es la razón por la cual el alcance de los DPI debe ser interpretados en forma restrictiva y, al mismo tiempo, deben ser leídos juntamente con las normas del derecho de la competencia. En la misma línea, el entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en una muy famosa sentencia, delineó el concepto que señala la necesidad de distinguir la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual con el abuso que puede ser cometidos con ellos.[11]

3. *Artículo 20.4: entendimientos de las partes referido a los objetivos del capítulo 20 sobre DPI*

Este artículo muestra un consenso entre las partes respecto a las metas a alcanzar con la regulación de los DPI, que puede leerse como la necesidad de acordar un equilibrio entre todos los sectores interesados respecto a la protección, la observancia de los DPI y el interés público, reconociendo los objetivos de las políticas en PI de cada país, según sus intereses. Este reconocimiento es importante porque admite que los DPI no se conceden en forma aislada, sino de acuerdo con los principios del artículo 20.2 (consistente con el artículo 7o. del ADPIC); los objetivos del artículo 20.3 (consistentes con el artículo 8o. del ADPIC) y las metas del artículo 20.4. Este entendimiento presupone la voluntad de las partes de: "a) Promover la innovación y la creatividad, y b) Facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes;".

Los incisos citados (a y b del artículo 20.4) son importantes porque muestran el carácter instrumental de los DPI, que son reconocidos como un "medio" para cumplir un "fin": el progreso de las artes y las ciencias. Esta visión utilitarista es la misma que recoge la Constitución de los Estados Unidos, en la sección I (8) (8), cuando otorga facultades al Congreso para conceder a los autores e inventores derechos exclusivos para fomentar el progreso de las artes y de las ciencias. Es decir, desde esta visión, el objetivo central no es, en primer término, el reconocimiento de derechos individuales a los creadores, sino fomentar el ingreso al mercado de nuevos productos y procedimientos para el desarrollo la industria por medio de la innovación, y también dejar establecido que los DPI deben servir a la "la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes". Por tanto, las leyes,

[11] *Cfr*. Établissements *Consten S.à.R.L. y Grundig-Verkaufs-GmbH contra Comisión de la Comunidad Económica Europea*, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 13 de julio de 1966, disponible en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0056* (fecha de consulta: 10 de diciembre de 2023).

al determinar la protección y las medidas de observancia y la aplicación de éstas, no deberían conspirar contra estas metas.

> c) Fomentar la competencia, así como mercados abiertos y eficientes, a través de sus respectivos sistemas de propiedad intelectual, al tiempo que se respeten los principios de transparencia y debido proceso, y tomando en cuenta los intereses de los grupos de interés correspondientes, incluyendo a los titulares de derechos, proveedores de servicios, usuarios y al público en general.

Este tercer inciso del artículo 20.4 es importante por varios sentidos. En primer lugar, llama a fomentar la competencia y "los mercados abiertos y eficientes" a través de la propiedad intelectual, lo que parece a simple vista un oxímoron: las normas de propiedad intelectual levantan muros y las normas del derecho de la competencia están llamadas para derribar estos muros. Sin embargo, es dable admitir que no es posible aplicar al titular de un DPI las normas antimonopólicas tradicionales, debido a que es el mismo sistema jurídico quien lo excluye de la libre competencia para estimular la creatividad y la innovación. No obstante, se exige al beneficiario del privilegio un uso con criterio que contemple las necesidades sociales. En consecuencia, el sistema jurídico nacional debe establecer los parámetros generales que permitan que se interprete cuando se hace un uso justo del derecho monopólico y cuando se abusa de él.[12]

Esta interdependencia de normas conduce a un nuevo problema: en Latinoamérica, los países han sido impulsados a adoptar estándares muy altos en materia de propiedad intelectual y de observancia, esta materia se encuentra muy poco desarrollada, a diferencia de lo que ocurre en los países industrializados, donde los derechos de propiedad intelectual se leen y aplican juntamente con el derecho de la competencia. Este escaso desarrollo se manifiesta en ausencia de controles legales y en la incapacidad material de llevarlos a cabo por falta de organización y de estructura.

4. *Artículo 20.6 del T-MEC: entendimiento relativo a ciertas medidas de salud pública*

En este artículo se confirman los compromisos de las partes con la Declaración de Doha, relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública

[12] Pérez Miranda, Rafael, "Propiedad intelectual y libre competencia", en Ginebra Serrabou, Xavier y Reveles Negrete, Óscar, *Derecho de la competencia económica. Obra jurídica enciclopédica*, México, Porrúa-Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, 2012, pp. 101 y ss.

de la OMC,[13] incluida la afirmación de que el capítulo 20 del T-MEC puede y debe ser interpretado e implementado de manera que apoye el derecho de cada parte de proteger la salud pública, y en particular promover el acceso a medicinas para todos. Ello quiere decir que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no tiene por qué estar en contra de la salud pública, pero en caso de conflicto prepondera la salud pública sobre los DPI.

Otra cuestión importante al momento de regular las medidas de observancia es que el artículo 20.6 establece que el capítulo 20 de PI del T-MEC no impide ni deberá impedir el uso efectivo de la "solución de salud/ADPIC". Ésta se entiende que es la Decisión del Consejo General de la OMC, del 30 de agosto de 2003, sobre la Aplicación del Párrafo 6° de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de la OMC, que derivó en la única reforma hasta ahora realizada en el ADPIC, que es la incorporación del artículo 31 bis relativo al procedimiento para la autorización a los Estados parte de importar medicamentos fabricados bajo licencia obligatoria en el mercado exterior[14] y, asimismo, las reformas de este artículo como consecuencia del debate sobre el *waiver* de ciertas normas del Acuerdo sobre los ADPIC discutidas en el seno del Consejo del Acuerdo con relación a la epidemia del COVID-19.[15]

5. *Comité de Derechos de Propiedad Intelectual*

El artículo 20.14 crea el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual (Comité DPI), compuesto por representantes del gobierno de cada parte y que, entre otras funciones importantes, debe encargarse de trabajar para el fortalecimiento de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

---

[13] La Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública fue adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar, disponible en: *https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm* (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2023).

[14] Vidaurreta, Guillermo E., "COVID-19, vacunas y patentes: el debate sobre las licencias obligatorias y la solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual", *El Derecho*, Buenos Aires, 22 de febrero de 2022, p. 4.

[15] Aoun, Alejandra *et al.*, *El debate sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual en tiempos de pandemia*, Ginebra, South Centre-CEIDIE, UBA, 2023, pp. 34, 35, 50 y ss., disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2023/02/Ebook-Spanish-on-TRIPS-Waiver.pdf* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

III. Segunda parte. Medidas de observancia en el T-MEC

1. *Obligaciones generales*

La sección j, del capítulo 20, destinado a la regulación de las medidas de observancia de los DPI a través de su artículo 20.79, establece las obligaciones generales.[16]

Las partes se comprometen a adoptar procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción a los DPI, incluyendo "recursos ágiles para prevenir las infracciones" (por ejemplo, medidas cautelares) y regulaciones que sirvan como elemento de "disuasión" para futuras infracciones.

No obstante ello, este artículo previene respecto a que la implementación de las medidas de observancia no sólo debe impedir la creación de restricciones indebidas al comercio legítimo, sino que, además, "deberán prever salvaguardias contra su abuso". Lo que viene a subrayar el conflicto existente entre los DPI y la libertad de comercio y el derecho de la competencia, tal como fue señalado en otra parte de este trabajo.[17] Por otro lado, se señala que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y equitativos, sin que su aplicación se caracterice por su complejidad ni importe plazos y retrasos. Estos procedimientos no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Aunque estas normas son de carácter general, el cumplimiento de algunas de ellas puede generar inconvenientes, por ejemplo, cuando habla de "retrasos innecesarios" dado que ello dependerá de la infraestructura administrativa y judicial de la que disponga cada parte. Un plazo razonable para Estado Unidos puede no ser el mismo que para México.[18]

Las partes acuerdan también que los procedimientos y recursos civiles y administrativos, las medidas provisionales y los procedimientos y sanciones penales —que se estudiarán más adelante— deben aplicarse tanto a las infracciones relativas a marcas como respecto a las infracciones al derecho de autor o derechos conexos en el entorno digital.

---

[16] En general, este artículo es concordante con el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, excepto el punto 2, que en el Acuerdo multilateral no se encuentra.

[17] Véase el numeral 2 de este artículo.

[18] *Cfr*. Correa, Carlos M., *Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 193.

El texto también destaca que no impone ninguna obligación de establecer un sistema judicial específico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, aparte del sistema ya existente para la aplicación de la ley en general. Además, no afecta la capacidad de cada parte para hacer cumplir sus leyes en general ni establece requisitos específicos sobre la distribución de recursos entre la aplicación de la ley en general y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Al implementar esta sección en su sistema de propiedad intelectual, cada parte debe considerar la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción de los derechos de propiedad intelectual y los recursos y sanciones aplicables, así como los intereses de terceros.

2. *Presunciones*

El artículo 20.80 prescribe que, en los procedimientos civiles, penales y, de ser aplicables, administrativos, relativos al derecho de autor y derechos conexos, se presumirá la titularidad del derecho de autor o derecho conexo, de la persona que aparezca como titular —autor, artista intérprete o ejecutante o productor de la obra, interpretación, ejecución o fonograma, o de ser aplicable el editor—, salvo prueba en contrario.

Esta norma establece la presunción de legitimidad de toda marca registrada o patente de invención concedida que haya "sido examinada sustantivamente por sus autoridades competentes". Por lo menos en materia de patentes, esta suposición ha sido discutida, así, Juan Carlos Cassagne —uno de los académicos más destacados en derecho administrativo de Argentina— señala:

> …corresponde tener en cuenta que la presunción de legitimidad resulta una prerrogativa que se reconoce a la Administración Pública para la eficaz protección del interés público, pues sin ella su obrar podría verse obstaculizado. Esta regla no ha sido establecida para facilitar o impedir que sea interrumpida la actividad de los particulares.
>
> En consecuencia, cuando quien pretende invocar los efectos de un administrativo de concesión de una patente respecto a terceros es un sujeto particular en cuyo beneficio fue dictado no parece razonable predicar de dicho acto la presunción de legitimidad, pues en tal caso no podría invocarse el fundamento antes señalado.
>
> Pero, además, debe tenerse en consideración que, como lo demuestra la experiencia, la determinación de patentabilidad de una invención es una labor sumamente difícil. Se trata de una materia de gran complejidad técnica,

> que en la mayor parte de los casos no puede ser completamente comprendida por la autoridad administrativa. Por eso, los derechos emergentes de una patente ostentan un cierto grado de precariedad o inestabilidad.[19]

3. *Prácticas de observancia con respecto a los derechos de propiedad intelectual*

El artículo 20.81 del T-MEC busca dotar de transparencia y certeza jurídica a los procedimientos de observancia y, asimismo, visibilizar las acciones realizadas para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos intelectuales instituidos en el tratado.

A. *Forma escrita*

Las decisiones definitivas de los tribunales y las resoluciones administrativas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual deben ser documentadas por escrito, tener fundamentos legales sólidos y ser de acceso público. Esta disposición busca asegurar que toda determinación tomada, tanto en sede judicial como administrativa, sea debidamente fundamentada en concordancia con la legislación y reglamentación vigente. Ello no impide que se adopte el proceso oral siempre y cuando quede asentado el razonamiento de la resolución final por escrito. Se busca evitar prácticas poco transparentes, fundamentalmente en sede administrativa, donde, por ejemplo, las marcas se rechazan sin que los fundamentos queden expresados por escrito.

B. *Deber de publicación*

Concomitantemente con lo dispuesto en el apartado anterior, las decisiones judiciales y resoluciones administrativas deben ser publicadas o puestas a disposición del público, sea por el medio que fuere, en la medida que resulte eficaz para cumplir con su cometido.

C. *Datos estadísticos e información*

El artículo 20.81 establece que cada país reconoce la importancia de:

---

[19] Cassagne, Juan Carlos, "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", *La Ley*, Buenos Aires, 2006, pp. 4 y 5.

— Recopilar y analizar datos estadísticos y otra información relevante sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual;
— Recopilación de información sobre prácticas efectivas para prevenir y combatir las violaciones a los DPI;
— Poner a disposición del público, información respecto a las medidas adoptadas para asegurar la observancia efectiva de los DPI dentro de sus ordenamientos civil, administrativo y penal.

4. *Procedimientos y recursos civiles y administrativos*

El artículo 20.82 busca asegurar a los titulares de DPI procedimientos judiciales civiles que garanticen el cumplimiento de sus derechos. Se enfoca en aspectos como la facultad de las autoridades judiciales para ordenar medidas cautelares, el resarcimiento adecuado para los titulares de derechos afectados, la consideración de diversos factores al determinar los daños, y la posibilidad de ordenar indemnizaciones predeterminadas o adicionales. También aborda la facultad de ordenar el pago de costas procesales y honorarios de abogados, la destrucción de mercancías infractoras, y la obtención de información pertinente por parte de los titulares de derechos durante los procedimientos judiciales.

A. *Medidas cautelares*

El artículo 20.82.2 señala que "Cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar medidas cautelares conforme al Artículo 44 del Acuerdo ADPIC", incluidos procedimientos para impedir que las mercaderías en infracción a los DPI ingresen en los circuitos comerciales conforme al ordenamiento jurídico de cada país destinado a regular las medidas cautelares. El artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC trata de las medidas cautelares que deben adoptarse cuando se ha cometido una infracción, es decir, no se trata de las medidas previsionales —que son tratadas en el artículo 50 del Acuerdo de los ADPIC y en el 20.83 del T-MEC—, sino que se aplica a una infracción que ya ha sido determinada, o dicho en otros términos, se refiere a una medida de fondo.

Sin embargo, el artículo 44.1 del Acuerdo sobre los ADPIC —respecto al cual el artículo 20.82 del T-MEC hace una remisión expresa— contiene una flexibilidad muy importante cuando señala que "Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia

protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual". Ello significa al mismo tiempo, que este procedimiento no es aplicable, como señala Correa, cuando "la materia protegida se hubiera ordenado o adquirido «bona fide»".[20]

B. *Resarcimiento*

El artículo en análisis establece que cada parte:

> …dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estén facultadas, por lo menos, para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.[21]

Como vemos, aquí se eximen también y a aquellas personas que hayan actuado de buena fe.

La indemnización podrá incluir "la pérdida de ganancias, el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor" y, en caso de infracciones al derecho de autor o derechos conexos, o en el caso de falsificación de marcas, pagar al titular de los derechos las ganancias obtenidas por el infractor atribuibles a la infracción. También en estos últimos, cada parte contempla, a elección del titular del derecho, indemnizaciones predeterminadas o indemnizaciones adicionales.[22]

C. *Gastos del juicio*

En caso de que lo consideren ajustado a derecho, las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar a la parte vencida el pago de las costas del juicio.[23]

---

20 *Ibidem*, p. 197.

21 Artículo 20.82, numeral 3, T-MEC.

22 Artículo 20.82, numerales 4 a 9, T-MEC.

23 Artículo 20.82, numerales 10 y 11, T-MEC.

D. *Destrucción de mercadería en infracción*

Por lo menos respecto a las mercancías "pirata" y mercancías de marca falsificadas, el tratado prevé que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar, a solicitud del titular del derecho, la destrucción de las mercancías infractoras y los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la fabricación, "sin compensación alguna". En caso de marcas falsificadas no bastará para reingresar al mercado los productos en infracción "el simple retiro de la marca adherida ilícitamente".[24]

El tratado distingue los términos "mercancías piratas" de "marca falsificada", ambos términos se utilizan para describir la infracción de marcas registradas. "Marca pirata" suele enfocarse en la imitación engañosa de una marca existente, se refiere a su uso sin autorización del titular; mientras que «marca falsificada» se refiere a la producción y venta de productos que pretenden ser originales, pero no lo son en realidad. El *Diccionario de la lengua española* define el adjetivo "pirata", en su segunda acepción, de la siguiente manera: "Ilegal, que carece de la debida licencia o que está falsificado. Sin.: ilegal, falso, clandestino". Como se observa, la Real Academia Española no diferencia entre imitación, falta de la debida licencia y falsificación, englobando todos estos casos en un solo concepto. Aunque su uso se encuentra ampliamente extendido, el término "pirata" en puridad jurídica es incorrecto y confuso; es un término cargado de significación que le agrega un contenido moral al fundamento de represión, pues deviene de considerar a los DPI como un "derecho de propiedad" lo que es conceptualmente erróneo, como ya hemos visto . La imitación de una marca sin duda debe ser perseguida por tratarse de *una infracción al derecho de marcas*, no por ser considerada como una mercancía "pirata", concepto que no tiene significado legal definido.

E. *Deber del infractor de proporcionar información*

En casos judiciales-civiles, teniendo en cuenta las leyes de confidencialidad de fuentes de información y protección de datos personales, cada país debe disponer que sus tribunales, a pedido justificado del titular del derecho, puedan exigir al infractor o presunto infractor que entregue información relevante que posean o controlen, al menos con el fin de recolectar pruebas. Esta información puede incluir detalles sobre personas involucra-

[24] Artículo 20.82, numeral 12, T-MEC.

das, métodos de producción y canales de distribución de bienes o servicios infractores o presuntamente infractores, incluso la identificación de terceros participantes y sus vías de distribución. Esto implica una inversión a la carga de la prueba similar a la que en materia de patentes existe en caso de patentes de procedimiento.[25]

F. *Negativa a proporcionar información*

Respecto a la negativa a proporcionar información, el T-MEC dispone que los procedimientos deben establecer la posibilidad de que los jueces decidan con la prueba existente en el expediente.[26] El ADPIC tiene una cláusula similar en su artículo 43.2; la diferencia radica en que en el T-MEC se trata de una obligación, en cambio, en el ADPIC es facultativo para las partes.

G. *Demandas temerarias*

Cada país asegurará que sus tribunales, a solicitud de la parte afectada, puedan ordenar a una parte que haya abusado del proceso legal de protección de DPI, imponiendo indebidamente una obligación o una restricción, pagar una compensación por el daño causado por el abuso. Los tribunales también pueden ordenar que el demandante pague los gastos del demandado, incluyendo honorarios legales si son pertinentes.[27] Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual en general son de carácter monopólicos, el ejercicio de estos derechos puede generar graves distorsiones en el mercado en cuanto al exceso de posición dominante de sus titulares. De tal manera que estos límites (obligaciones) deben actuar en forma mancomunada con los derechos.

H. *Violación de órdenes judiciales*

En relación con los procedimientos judiciales civiles sobre la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el Tratado dispone que las autoridades judiciales deben tener la facultad de "imponer sanciones a una par-

[25] Artículo 20.82, numeral 13, T-MEC.
[26] Artículo 20.82, numeral 14, T-MEC.
[27] Artículo 20.82, numeral 12, T-MEC.

te, abogados, expertos u otras personas sujetas a la jurisdicción del tribunal por la violación de órdenes judiciales sobre la protección de la información confidencial producida o intercambiada en ese procedimiento".[28]

I. *Facultades y excepciones en procedimientos judiciales por violación de derechos de autor*

Finalmente, el artículo 20.82, numeral 18, dispone que en los procedimientos judiciales civiles relacionados con las medidas tecnológicas de protección[29] e información sobre la gestión de derechos,[30] las autoridades judiciales de cada parte tienen la facultad de imponer medidas provisionales, indemnizaciones por infracciones al derecho de autor, costas procesales y la destrucción de dispositivos y productos implicados en la actividad ilegal. Además, algunas partes pueden eximir de indemnizaciones a instituciones sin fines de lucro (por ejemplo, bibliotecas) que demuestran desconocimiento o ausencia de razones para creer que estaban participando en actividades prohibidas.

5. *Medidas provisionales*

El primer párrafo del artículo 20.83 señala: "Las autoridades de cada Parte deberán actuar en el caso de una solicitud de medidas provisionales con respecto a un derecho de propiedad *intelectual inaudita altera* parte en forma expedita de conformidad con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte".

De este modo, al momento de tratar las medidas provisionales concedidas sin escuchar a la parte contraria, el T-MEC es más permisivo que el artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, pues este último condiciona la concesión de las medidas provisionales *inaudita altera parte* a que "ello sea conveniente… en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas".

A pesar de ello, constituiría un error considerar que el T-MEC libra un cheque en blanco, obligando a las partes a dictar medidas provisionales

---

28 Artículo 20.82, numeral 16, T-MEC.

29 Actos descritos en el artículo 20.67 del T-MEC.

30 Artículo 20.68, T-MEC.

inaudita parte, pues establece que las mismas deben estar de "conformidad con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte", ello quiere decir, al mismo tiempo, que la ley nacional debe establecer los casos en que este particular y excepcional tipo de medidas provisionales deben ser dictadas.

Estas cláusulas, como las del artículo 20.83 del T-MEC, son las que en el derecho internacional se denominan "cláusulas programáticas", las cuales fueron definidas muy exactamente por Jorge Kors como aquellas que "si bien establecen cuál es el concepto… no especifican cuáles serán en concreto tales medidas, las que deberán ser reguladas en definitiva por los derechos nacionales".[31]

Ello es importante tenerlo en cuenta, porque las medidas provisionales en materia de derechos intelectuales tienen características específicas, pues si bien pueden ser necesarias para evitar a tiempo la violación de un DPI, su uso abusivo por parte de los titulares de derechos puede, al mismo tiempo, quitar del mercado injustamente a un competidor.[32]

De ahí que el segundo numeral del artículo 20.83 del T-MEC dispone que cada parte podrá establecer que las autoridades judiciales se encuentran autorizadas para exigir de quien pida cualquier medida provisoria (no solo las concedidas *inaudita parte*) pruebas razonables que acrediten la verosimilitud de su derecho y también una fianza o garantía suficiente para "proteger al demandado y evitar abusos".

Finalmente, el numetal 3 del artículo 20.83 establece que en procedimientos judiciales civiles relacionados con infracciones de derechos de autor o marcas falsificadas, cada parte debe permitir que las autoridades judiciales ordenen la inmovilización o custodia de productos presuntamente infractores, así como de materiales e implementos relacionados con la infracción. Además, en casos de falsificación de marcas, se debe permitir la toma de custodia de la prueba documental relevante para la infracción.

6. *Medidas en frontera*

A. *Prescripciones generales*

Las medidas en frontera incluyen procedimientos para suspender importaciones de mercancía sospechosa de portar marcas falsificadas o confu-

[31] Kors, Jorge Alberto, "Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia", en Correa, Carlos M. (coord.), *Medidas cautelares en el régimen de patentes*, Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.199.

[32] *Ibidem*, pp. 191-193.

samente similares o mercancías "piratas" que lesionan el derecho de autor que sean importadas al territorio de la parte. El solicitante de la medida para suspender el despacho a plaza debe:

> …proporcionar pruebas suficientes de una infracción *prima facie* y datos que permitan el reconocimiento razonable de las mercancías. Además, se podrá exigir una fianza razonable para protección y prevenir el abuso de estos procedimientos, sin desincentivar su uso. Algunas partes podrán permitir que esta fianza sea condicional si las autoridades determinan que las mercancías no infringen.

B. *Medidas de frontera de oficio*

El artículo 20.83, en su numeral 5, establece que

> Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar de oficio medidas en frontera contra mercancías que se encuentren bajo control aduanero, sospechosas de portar marcas falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, que sean: (a) importadas; (b) destinadas a la exportación; (c) en tránsito; y admitidas dentro o saliendo de una zona de libre comercio o un almacén fiscal.

Este tipo de medidas siempre resultaron muy controvertidas, porque implica que el Estado de oficio vele y disponga recursos para resguardar derechos privados que cada titular debería valerse por sí mismo, realizando las denuncias o planteos judiciales que correspondan conforme a la legislación vigente.

Las medidas en frontera fueron una novedad en el Acuerdo de los ADPIC, pero registra antecedentes en trabajos previos al debate del Acuerdo llevados adelante por el Grupo de Expertos en Comercio de Productos Falsificados, creado por el GATT, y el Comité de Expertos en Materia de Protección contra la Falsificación establecido por la OMPI en 1985. Sin embargo, mientras estos trabajos se referían exclusivamente a marcas, el Acuerdo de los ADPIC lo extendió a otros DPI, como los productos "pirateados" protegidos por derecho de autor.[33]

Roffe y Santa Cruz luego de estudiar minuciosamente todos los tratados de libre comercio firmados por países latinoamericanos con países desarrollados en relación con las medidas en frontera, concluyen que estos acuer-

[33] Correa, Carlos M., *op. cit.*, p. 202.

dos "innovan respecto del ADPIC en cuanto a que permiten la actuación de oficio, no sólo para mercaderías importadas, sino también para mercaderías en tránsito y para la exportación";[34] esto es también válido para el T-MEC.[35] Los mencionados autores también afirman que "La diferencia es que, en el tratado de Chile, estas medidas son sólo para mercancías falsificadas y pirateadas, mientras que en CAFTA-RD [Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y república Dominicana] es para todos los derechos de propiedad intelectual". Al igual que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, el T-MEC reserva las medidas en frontera exclusivamente para mercancías falsificadas y productos "pirateados" protegidos por derecho de autor. El acuerdo aún no ratificado UE-Mercosur, incluye dentro de las medidas en frontera a las indicaciones geográficas.[36]

IV. Tercera parte. Disposiciones penales sobre propiedad intelectual en los tratados internacionales suscritos por México

1. *De los inicios al Acuerdo sobre los ADPIC*

Los primeros tratados internacionales multilaterales sobre propiedad intelectual, el Convenio de París y la Convención de Berna,[37] no contenían disposiciones penales, aunque sí preveían indirectamente la posibilidad de que se aplicaran sanciones correccionales administrativas.[38] Esta prescindencia se relacionaba, en principio, con el carácter civil o mercantil que se atribuía a los derechos de autor y a las patentes, con la idea de que los intereses concernidos eran privilegios económicos que sólo afectaban el patrimonio de las personas, y que el derecho privado ofrecía suficientes herramientas que permitían reponer el equilibrio patrimonial afectado; es decir, el carácter de

---

[34] Roffe, Pedro y Santa Cruz, Maximiliano, "Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados", Serie Comercio Internacional, núm. 70, CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, abril de 2006, p. 44, disponible en: *https://hdl.handle.net/11362/4416* (fecha de consulta: 15 de febrero de 2024).

[35] Artículo 20.84, numeral 5, T-MEC.

[36] Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo…", *cit.*, p. 30.

[37] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1873, y Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Berna, 1886.

[38] El Convenio de Berna, en su artículo 16, prevé el comiso de obras falsificadas.

ultima ratio del derecho penal justificaba su no aplicación. Por otra parte, los países tendían, y tienden, a evitar la inserción en convenios internacionales de cláusulas que los obliguen a establecer sanciones penales ante la consideración de que este recurso de *última ratio* constituye un derecho soberano, en principio indelegable, que en derecho penal, más que en otras disciplinas jurídicas, se vincula con las peculiaridades de cada Estado. Al analizar la teoría del delito y las teorías de las penas, expresa Bacigalupo:

> La evolución de la teoría del delito en el siglo XX ha sido paralela a diversas concepciones de la pena —la prevención especial del positivismo, el retorno a una teoría absoluta del finalismo y el nuevo entendimiento de la prevensión especial y general (positiva) del funcionalismo— y a su inserción en *distintas nociones de sociedad* (la sociedad como un conjunto de intervenciones causales de los sujetos en objetos valiosos o en otros sujetos del *positivismo*, la sociedad entendida como intervenciones de valor ético-social de los sujetos con respecto a la esfera de bienes de otros sujetos del *finalismo* y la sociedad como un conjunto de sujetos interrelacionados sobre la base de expectativas estabilizadas en normas de conducta del *funcionalismo*).[39]

Es decir, el sistema penal protege bienes jurídicos sustantivos, intenta prevenir la afectación de estos bienes y, a tales efectos, establece sanciones penales para los autores de conductas que describe como prohibidas. A las políticas legislativas corresponde definir qué bienes la sociedad considera sustantivos y deben ser protegidos, aplicando sanciones a quienes los violen, que en sus distintas manifestaciones afectan el patrimonio y la libertad (en algunos países inclusive la vida) de las personas, y cuáles no (definiendo como delito el robo, por ejemplo, pero prohibiendo la prisión por deudas).[40] *A posteriori*, la norma penal debe definir el tipo de sanción (privación de la libertad, multa, clausura de un negocio) y cuantificar sus efectos (en unidades de tiempo para la pena privativa de la libertad y en unidades monetarias para las multas, o clausura) sobre aquellos que las violan, "que deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado".[41]

Estos dos campos, estudiados por la teoría del delito y de la cuantificación de las penas, tienen en la práctica legislativa dos fuentes principales, que no únicas: 1) el análisis de las concepciones éticas y morales de una

---

[39] Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, 4a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2020, p. 31.

[40] Bacigalupo, Enrique, *Manual de derecho penal. Parte general*, Bogotá, Themis, 1996, pp. 25 y ss.

[41] Artículo 22, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

sociedad en un momento determinado, y 2) el análisis histórico, es decir, la investigación sobre cómo se constituyeron históricamente las reglas, "cuáles son las causas que las provocaron y los fines útiles que cumplen... La forma en que funcionan en la sociedad, es decir, la forma en que los individuos las aplican".[42] Éstos son criterios estrictamente nacionales.

La ubicación privatista va a sufrir transformaciones profundas en la segunda mitad del siglo XX; los países en desarrollo incorporan a sus políticas públicas proteccionistas las reglas sobre conocimientos intelectuales, en un principio relacionándolas con el concepto económico de "transferencia de tecnología", y *a posteriori* con las normas sustantivas de la propiedad intelectual, proceso respaldado por la Organización de las Naciones Unidas que declara al período 1960-1970, la década del desarrollo, declaración que reitera para las dos décadas siguientes.[43] Comienza también en la segunda posguerra la respuesta de normas regulatorias *sui generis* vinculadas a la protección de los derechos intelectuales, por ejemplo, el inicio del sistema internacional de protección de las variedades vegetales, la protección de los programas de cómputo y otorgar patentes a las invenciones de organismos vivos.

Las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) inician un proceso de reformas en el que se incorporan, *a posteriori* de la apertura de las negociaciones y sin justificación aparente, los derechos intelectuales a las políticas mercantiles internacionales. El Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculada al Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio consolida la tendencia a la "obesidad" del sistema de propiedad intelectual y a la excesiva protección de los titulares de derechos —tendencia que recibe un *plus* en los capítulos sobre propiedad intelectual de los tratados de libre comercio suscritos posteriormente—, además de aspectos civiles y mercantiles, se incluyen compromisos de los países parte de incluir en su derecho positivo sanciones penales para prevenir, así lo expresan, la violación de derechos de propiedad intelectual.

La participación decisoria de las corporaciones transnacionales en las políticas nacionales de propiedad intelectual se incrementa por su participa-

---

42 Durkheim, Emile, *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y el derecho y otros escritos sobre el individualismo, los intelectuales y la democracia*, Buenos Aires, Shapire, 1966, p. 8.

43 En materia de derecho internacional se puede consultar las declaraciones de la Asamblea General de la ONU declarando a la década de los 60, 70 y 80 Décadas del Desarrollo, las disposiciones del Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena) y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados (Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no vinculante).

ción en el comité que elabora la lista de países que no protegen con eficiencia la propiedad intelectual; estos compromisos no sustituyen, se agregan a las sanciones mercantiles que la legislación estadounidense prevé para estos casos, como la emblemática "The Special 301 Report" de la *Office of the United State Trade Representative.*[44]

2. *Falsificación de marcas y "piratería" de derechos de autor en el Acuerdo de los ADPIC y en el TLCAN*

En el Tratado de Marrakech, en el Acuerdo ADPIC, se incorpora por primera vez en un tratado internacional multilateral el compromiso de los países miembros de establecer sanciones penales para infracciones al sistema de propiedad intelectual en materia de marcas y derechos de autor. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN/NAFTA) se negoció en paralelo al Tratado de Marrakech, debido a estos muchas partes de su capítulo de propiedad intelectual son similares o idénticas al Acuerdo sobre los ADPIC, con agregados que los países en desarrollo no aceptaron en éste. Como se negoció entre sólo tres países, se aprobó y entró en vigencia un año antes.

[44] Al respecto, véase un análisis de la evolución del "The Special 301 Report on Copyright Enforcement and Protection", en Rando Casermeiro, Pablo, *op. cit.*, pp. 99 y ss.

CUADRO 3. SIMILITUD DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SANCIONES PENALES EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL TLCAN

Acuerdo ADPIC (OMC), artículo 61	*TLCAN, artículo 1777*
Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.	Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito. Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

Es decir, las partes *deben* sancionar como delitos las siguientes acciones: falsificación dolosa de marcas de fábrica; falsificación dolosa de marcas (nombre) de comercio; piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Además, se dispone que "podrán" sancionar penalmente otros casos (cualesquiera) de infracción de derechos de propiedad intelectual que se cometan con dolo y a escala comercial.

La enunciación es poco precisa, tanto en el caso de la falsificación de marcas y nombres comerciales como en el de la denominada "piratería" de derechos de autor a "escala comercial"; escala es un elemento cuantitativo relacionado con una calificación (comercial) que no sólo no define el momento en que una simple falsificación adquiere el calificativo de "escala comercial", sino que excluye posibes conductas dolosas que no se realicen "a

escala comercial".[45] Suponemos que cada país parte está facultado, cuando no sancione estas conductas con pena de prisión, para definir la coherencia entre las sanciones pecuniarias que decida aplicar y las sanciones pecuniarias aplicadas por "delitos de gravedad correspondiente", en especial para decidir cuales son esos delitos.

Pero también se establecen cláusulas sobre procedimientos y sanciones penales que los países "podrán" aplicar a otras infracciones a los derechos de propiedad intelectual, en especial, aclara, cuando se hubieran realizado con dolo y a escala comercial; la conjunción "y" nos indica que deberían reunir los dos requisitos: dolo y escala. La redacción "podrán aplicar" pareciera indicar que si no se hubiera insertado esta disposición los países miembros no hubieran podido ejercer su derecho soberano a decidir si la protección de determinados bienes jurídicos requiere o no el apercibimiento penal; es decir, se trata de una disposición paternalista e inútil.

Destacan, por último, los accesorios de la pena prevista en estos artículos del tratado, al expresar que además de las sanciones de privación de la libertad o de multas, se deberá prever la confiscación, el decomiso y la destrucción de "las mercancías infractoras [sic]" y de los materiales utilizados para su elaboración. Hubiera sido conveniente que los negociadores, la Cancillería o el Senado, hubieran eliminado la palabra "confiscación", acción prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé excepciones, pero ninguna de ellas contempla las descritas en el Convenio.

Dejando de lado la mala redacción (las mercancías no pueden infringir derechos), no se contempla que en muchos casos el país puede tener necesidades sociales que se podrían satisfacer con los bienes a los que se les agregó marcas que no correpondían, o que se se destruirían obras culturales cuya calificación de "pirata" por la justicia no afecta la calificación de "valiosas obras de arte" por la crítica de expertos y por los coleccionistas, como las obras que dieron lugar a las demandas contra Andy Warhol, Richard Prince o Jeff Koons.[46]

Es decir, lo que un tribunal considera piratería podría ser considerado por críticos de arte, coleccionistas y la sociedad en general como obras de arte, creaciones valiosas, pese a que un juez considere "piratas" a sus autores; seguramente si la Suprema Corte de Estados Unidos de América con-

---

[45] Rando Casermeiro, Pablo, *op. cit.*, pp. 76 y ss.

[46] Véase Perez Miranda, Rafael J., "Piratería, plagio y acceso a la cultura", *Cum Laude, Revista del Doctorado en Derecho*, núm. 1, diciembre de 2014, disponible en: *https://doi.org/10.30972/cum.01822* (fecha de consulta: 15 de octubre de 2023).

siderara que se trató de un plagio el caso presentado contra la Fundación Andy Wharhol, podrá ordenar que se indemnice a los actores, pero no la destrucción de la obra; si lo hiciera, privaría a la humanidad de una obra de arte de gran valor; similar son las *litis* contra Richard Prince o contra Jeff Koons.

3. *Disposiciones penales en el T-MEC y en el CPTPP*

A. *Alcance de las sanciones penales*

Los tratados de libre comercio más relevantes, por los mercados concernidos, celebrados por México, han sido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP); éste es una ampliación del tratado conocido como transpacífico, fue suscrito por doce de países, pero antes de que entrara en vigor se retiró Estados Unidos de América; los países restantes le realizaron algunas pocas modificaciones y lo adoptaron con el nombre transcrito arriba, si bien es conocido también como TPP11. Simultaneamente, Estados Unidos impuso a México y Canadá la renegociación del TLCAN bajo la amenaza de denunciar al tratado, ya que el artículo 2005 establece que cualquiera de las partes puede denunciar el tratado con sólo seis meses de anticipación, tiempo en el cual ninguno de las dos naciones podía adaptar la gran parte de sus economías vinculadas a la potencia estadounidense.[47] En ambos tratados, luego de ser firmados, se hicieron modificaciones sustanciales en los capítulos sobre propiedad intelectual, reduciendo los estándares de protección, pero ninguno de estos cambios modificó lo previsto acerca de los compromisos de aplicar sanciones penales.[48]

Ahora bien, el sistema de propiedad intelectual, desde sus inicios medievales, otorga a inventores y artistas el privilegio temporal de explotación exclusiva de sus inventos y obras con la espectativa de una posterior utilización social en el mercado de libre competencia; el objetivo principal es estimular las invenciones y las obras artísticas y literarias en beneficio de la sociedad.

---

[47] Véase Perez Miranda, Rafael, "La protección de la inversión extranjera en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte", en Aparicio Ramírez, Mariana (coord.), *Del TLCAN al T-MEC: perspectivas en torno a la integración de América del Norte en un mundo multipolar*, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2022, pp. 91 y ss.

[48] Sobre los antecedentes de las normas penales en el TPP11 y los borradores previos, véase Rando Casemeiro, Pablo, *op. cit*. pp. 87y ss.

Los que protege la legislación civil es: la política estatal de estimular el acceso de los ciudadanos a los avances de la ciencia y el arte; para ello garantiza que los creadores disfruten de un privilegio temporal de exclusividad y que los ciudadanos disfruten de sus bienes a costo normal en el mismo momento en que venza el período del monopolio otorgado.

Un dato interesante es que, en los tratados internacionales que analizamos, los países parte se comprometen a aplicar sanciones penales a la violación de los derechos de marca, de autor y a la violación de los secretos industriales, con un nivel de detalle impropio de tratados internacionales, pero no se prevé la aplicación de sanciones penales por la violación a los derechos de patente o registros de diseños y modelos de utilidad. Por otra parte, se elevan los estándares de protección: al incrementar los bienes comunes que se trasladan temporalmente al sector de bienes en el comercio, se amplía el contenido de las figuras delictuales sancionadas con penas privativas de libertad o multa.

Ahora bien, no se establecen compromisos de sancionar penalmente a quienes aleguen falsamente tener derechos de propiedad intelectual y obtengan por ello beneficios económicos, ni a los adquirentes de derechos de autor que abusen de su situación dominante en las negociaciones con los autores, o que abusan de los consumidores de obras. La pandemia por COVID-19 demostró que estas carencias de la legislación sobre propiedad industrial, no suplidas por las normas de protección de la competencia ni por las de protección de los consumidores, permitió a las corporaciones farmacéuticas transnacionales someter a los países que carecían de vacunas a pagar precios excesivos, y que debieran adquirirlas suscribiendo convenios confidenciales.

B. *Falsificación de marcas y "piratería" de derecho de autor o derechos conexos*

Las partes se comprometen, al igual que en el ADPIC y en el TLCAN, a reprimir penalmente la falsificación dolosa de marcas y la piratería dolosa de derechos de autor o derechos conexos, en tanto se realicen a escala comercial; en ambos instrumentos internacionales se insiste en requerir que las infracciones se realicen a "escala comercial", generando el mismo problema de interpretación al que hemos hecho referencia anteriormente; igual dificultad genera la exigencia de que sean "actos significativos"; la precisión en la descripción del tipo penal o correccional correspondería, en consecuencia, a cada país.

Sin embargo, en ambos tratados se realiza una modificación respecto a las conductas delictuales previstas en el ADPIC, analizadas *supra*, incluyendo como piratería dolosa de derechos de autor a escala comercial los actos significativos que si bien no pretenden obtener una ventaja comercial o ganancia financiera al comitente, generan un perjuicio considerable al titular de los derechos de autor o derechos conexos, es decir, se crea una nueva figura penal, un nuevo tipo penal, que los países miembros deberán incluir en sus normas penales nacionales: "…piratería dolosa de derecho de autor o derechos conexos, a escala comercial… actos significativos, no realizados para obtener una ventaja comercial o ganancia financiera [pero que provocan] un impacto perjudicial significativo en el interés del titular del derecho de autor o de los derechos conexos en relación con su posición en el mercado".[49]

Los firmantes del T-MEC, al igual que lo habían hecho los países que firmaron el TPP11, incluyen la calificación peyorativa de "pirata" para quienes violan los derechos de autor, y de "piratería" para la acción violatoria. Este uso de analogías inconsistentes que se realiza desde hace mucho tiempo en la divulgación de temas de derecho de autor, e incluso en textos de doctrina, resulta sorprendente que se utilice en un tratado internacional, lo que pone nuevamente de manifiesto que fue inspirado en las propuestas de las corporaciones internacionales. Podemos decir qué, al menos, la acción de "piratear" conoce más de una acepción. Ahora bien, la "piratería de derechos de autor" significaría en este texto la negociación de mercancía pirata, así definida en una nota de pie de página, cuyo valor, reiteramos, es idéntico al del texto principal:

> Para los efectos de este Artículo:
>
> …
>
> (b) "mercancía pirata que lesiona el derecho de autor" significa copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo conforme al ordenamiento jurídico de la Parte que disponga los procedimientos previstos en esta Sección.[50]

El dolo se concreta con la mera realización de actos significativos. Se relaciona indirectamente con la conducta del autor, con la obtención de in-

[49] Artículo 18.3, TPP11; artículo 20.85.1, T–MEC.

[50] Nota al pie de página núm. 94 del artículo 20.84, T-MEC.

gresos que incrementen su patrimonio, pero se define por los posibles daños que se generan al autor o al titular de los derechos conexos.[51]

Esta disposición, que pareciera una mera ampliación de lo previsto en el Acuerdos sobre los ADPIC y el TLCAN, se vincula, en parte, con las opiniones doctrinales y de organizaciones no gubernamentales que consideran que los derechos de autor, que incluyen los programas de cómputo, afectan en sus actuales versiones a los derechos humanos de acceso a la educación y la cultura; de manera expresa dice que quién realice acciones de difusión de "obras" que considera relevantes para el acceso a la cultura y a la ciencia de habitantes de un país serían considerados como criminales.

La descripción del tipo penal es más amplia que la disposición central, por ejemplo, si una obra literaria o un programa de cómputo no son comercializados en un país, y catedráticos de ese país consideran que es necesario su consulta y cargan una versión digital accesible por sus alumnos con una clave determinada, ¿afectaría o no al autor o a los titulares de derechos conexos?[52]

También se deberá sancionar penalmente, dice el T-MEC, la violación de los derechos de autor relacionados con la industria cinematográfica; establecen el compromiso de sancionar penalmente a quien utilice un dispositivo de grabación para copiar o distribuir una obra cinematográfica protegida que se está exhibiendo en una sala de cine u otra instalación; compromiso quizás demasiado específico para una más de las violaciones de derechos de autor.

C. *Comercio exterior de "mercadería falsificada", marcas adulteradas y obras piratas*

Una referencia especial concertaron las partes en relación con la "importación o exportación de mercancías falsificadas o piratas que lesiona el

[51] Artículo 20.85: Procedimientos y sanciones penales, numeral 1, T–MEC; artículo 18.77: Procedimientos y Sanciones Penales, frac. 1, TPP11.

[52] Veamos un ejemplo sencillo que se relaciona con programas que comercializan servicios como Netflix o Amazon. Una serie denominada *Black List* fue difundida por Netflix en México hasta su temporada siete, la temporada ocho la difundió en México después de más de un año de haberla distribuido en otros países, inclusive con subtítulos en español (España, por ejemplo), y la temporada nueve aún no la ofrece, pese a estar hace más de un año en los mismos países. Esa oferta de "obras audiovisuales", según los criterios crematísticos de las corporaciones, afecta seriamente a sus clientes, y si alguien quiere satisfacer esas necesidades gratuitamente sería considerado un criminal; bastaría que Netflix alegara que estaba por presentarla.

derecho de autor en escala comercial"; la dimensión "escala comercial" es un componente reiterado relacionado con la gravedad de los tipos penales descritos; es de suponer que los firmantes del tratado cuando hablan de "mercaderías falsificadas" no se refieren a simples mercaderías, sino a "obras" objeto de comercio, de lo contrario no cabría el compromiso en el capítulo de propiedad intelectual. Ahora bien, los países podrán sustituir la sanción penal a la importación o exportación de mercancía falsificada o pirata por sanciones penales a la distribución o venta de mercancía falsificada o pirata que lesiona el derecho de autor.[53] En este caso, resultará difícil distinguir esta figura penal de la más genérica descrita *supra*.

Las partes deben reprimir también la importación "dolosa y de uso doméstico" de etiquetas o embalajes en el curso de operaciones comerciales y a "escala comercial" cuando una marca idéntica a una marca registrada en el territorio fue adherida "sin autorización" o cuando "está destinada a ser usada en operaciones comerciales de mercancías o en relación con servicios que son idénticos a las mercancías y servicios para los cuales esa marca fue registrada".

D. *Protección de señales de satélite y cable encriptadas, portadoras de programas*

Decíamos que las disposiciones internacionales protegen más a las corporaciones o empresas que adquieren derechos de autor y explotan derechos patrimoniales, que a los autores. Casos especiales se presentan con las obras cinematográficas, la transmisión de obras y espectáculos por televisión y la oferta de productos audiovisuales mediante plataformas que permiten su acceso vía Internet. Esta especial preocupación se justifica argumentando que, si los titulares de los derechos patrimoniales se les garantiza ganancias elevadas, mayor será el pago que se realice a los autores de las obras y adaptaciones que ofrecen. Es clara en estos momentos la influencia de las llamadas "plataformas" como Netflix, Prime Video, Disney, los sistemas de trasmisión televisiva sin cable, por Internet; las grandes corporaciones que basan sus utilidades en complejos programas de cómputo o que los generan, como Ámazon, Microsoft o Apple. Pocas, o quizás ninguna, de las disposiciones penales que los países parte se comprometen a adoptar protegen o benefician directamente a los artistas o literatos.

[53] Véase el artículo 20.85.2 y la nota al pie de página del artículo 20 del T-MEC (en el Tratado las notas de pie de página son vinculantes y tienen el mismo valor jurídico que el texto sustantivo).

En el acápite en análisis, esta orientación se manifiesta de manera expresa. El compromiso de las partes es sancionar penalmente a quienes elaboren aparatos que permitan captar señales de satélite o programas en general, no se exige que esos programas contengan productos protegidos por derechos de propiedad intelectual; también a quienes reciban señales encriptadas portadoras de programas, los cuales pueden o no estar protegidos por derechos de propiedad intelectual. Es decir, se considere conveniente o no reprimir esas conductas, lo que analizaremos *infra*, estas disposiciones no tienen cabida en el capítulo de propiedad intelectual.

Las partes se comprometen a sancionar penalmente el hecho de:

> (a) manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender o, de otro modo distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo motivos para saber que dicho dispositivo o sistema satisface al menos una de las siguientes condiciones:
>
> (i) que está destinado a ser utilizado para asistir, o
>
> (ii) es primordialmente para asistir a decodificar una señal de satélite encriptada portadora de un programa, sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal; y
>
> (b) con respecto a una señal de satélite encriptada portadora de programas, quien dolosamente:
>
> (i) reciba esa señal, o
>
> (ii) distribuya ulteriormente esa señal, a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal.[54]

La sanción penal contra el que elabora un dispositivo tangible o intangible se presenta como delito de peligro abstracto, no requiere que se pruebe el peligro concreto ni que se viole un derecho de propiedad intelectual. También se deba penalizar a quién reciba una señal encriptada sin autorización. Además de la incongruencia, no es pertinente aplicar sanciones penales a estos actos, y mucho menos si no se impone como requisito que quienes programaron los decodificadores o encriptaron las señales hayan utilizados los mecanismos de protección más avanzados para evitar la duplicación de los aparatos o la violación del encriptado de la señal.

Las plataformas virtuales de las grandes corporaciones televisivas se compiten para adquirir las exclusividades para trasmitir los partidos de futbol que disputan determinados equipos como locales, en otros casos, todos los partidos de un torneo; sancionar penalmente a quién ve una confrontación deportiva trasmitida por una señal no autorizada carece de justificación.

---

[54] Artículo 20.86, T-MEC.

Los países partes se comprometen, además, a promover disposiciones legales que obliguen a los proveedores de servicios de Internet a retirar o impedir el acceso a material, a contenidos, en casos en que un titular de derechos de autor (o de derechos conexos) notifique una presunta infracción. También deberán legislar para que los productos denominados "piratas" no se destruyan, sólo se los retire del comercio (ver *supra*).

4. *Secretos industriales*

Quién logra un conocimiento intelectual novedoso y con valor comercial, puede intentar protegerlo adquiriendo un derecho de propiedad industrial, patente, modelo de utilidad, u obtener las utilidades derivadas de su valor comercial manteniendo ese conocimiento como un secreto industrial. Las partes del T- MEC se comprometen a establecer normas jurídicas que eviten acciones disvaliosas en la materia que afecten la leal competencia entre las partes, "conforme a lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Convención de París".[55] Debemos entender que los negociadores hicieron uso de la analogia, ya que es claro que el artículo 10 bis es una continuación de los artículos 9o. y 10, que se refieren en especial a las marcas; la importancia de preservar la competencia leal entre los sujetos económicos es de especial importancia y no era necesaria la cita. Sin embargo, es útil la mención en cuanto aclara que el bien jurídico que las partes deben proteger es "la competencia leal", "los usos comerciales honestos", no un "derecho de propiedad intelectual" protegido mediante la táctica de conceder derechos exclusivos.

Los países parte se comprometen a sancionar penalmente "la apropiación indebida, no autorizada y dolosa, de un secreto industrial", entendiendo por "apropiación indebida y dolosa" que la persona sepa que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los usos comerciales honestos, y entendiendo a éstos como "prácticas como el incumplimiento del contrato, el inclumplimiento de confidencialidad e inducción al incumplimiento, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceras partes que conocían, o fueron gravemente negligentes al no saber, que tales prácticas estuvieron involucradas en la adquisición".

Ahora bien, el acto de apropiación indebida no autorizada y dolosa de un secreto industrial es muy genérico; quién se apropia indebidamente de un secreto industrial lo hace con un objetivo; sin embargo, el compromiso gené-

[55] Sección I: Secretos industriales, T–MEC.

rico es que se reprima penalmente la apropiación indebida, lo cual es muy difícil de justificar.

El tratado establece *a posteriori* una extraña opción: se considerará que se cumple con el compromiso genérico si se reprime alguna de las siguientes acciones:

a) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa de un secreto industrial con el propósito de obtener un beneficio comercial, o una ganancia financiera;
b) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa de un secreto industrial que se relacione con un producto o servicio en el comercio nacional o internacional; o
c) La apropiación indebida, no autorizada y dolosa, de un secreto industrial cuyo autor pretendan causar daño al titular de dicho secreto industrial.[56]

La legislación nacional del país parte, según el texto, sólo debe reprimir una de las conductas si no desea detallar las sanciones descritas precentemente.

El núcleo del tipo penal "apropiación indebida de un secreto industrial" exige expresamente el dolo, pero no requiere que se haya producido un daño al titular del secreto; en el caso *b* basta con la realización de la acción, en los casos *a* y *c* sólo se requiere que el autor tenga la intención de obtener un beneficio o generar un daño. Veamos un ejemplo: el sujeto jurídico XX se apropia de un secreto industrial del sujeto jurídico ZZ y lo tiene en una base de datos encriptada, e intenta explotarlo o intenta enajenarlo, pero no logra su objetivo por cuanto es descubierto y se elimina la información de la base de datos; si bien en principio semejaría la comisión de un delito en grado de tentativa, la propuesta del tratado es que se lo contemple como un delito pleno.[57] El bien jurídico tutelado es, sin duda, la competencia leal entre sujetos económicos, no el patrimonio de la víctima. Esta concepción queda clara en la segunda propuesta, que no exige siquiera la voluntad del autor de generar un daño u obtener un beneficio.[58]

---

[56] Artículo 20.72, T–MEC.

[57] Al respecto, véase Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, *cit*.

[58] Podría tratarse también de una anticipación del tipo penal, "En el Derecho penal del ciudadano, la función manifiesta de la pena es la *contradicción*; en el Derecho penal del enemigo la *eliminación de un peligro*". Jakobs, Günther y Cancio Meliá, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Buenos Aires, Hammurabi, 2007, p. 64.

Según se expuso *supra*, el titular de un secreto industrial no tiene el derecho de explotación exclusiva del producto o proceso que oculta, por tanto, si un tercero logra el mismo conocimiento intelectual de manera independiente y lo explota, generando un daño en el primer titular del secreto, no viola la ley y el primer generador del conocimiento intelectual protegido en secreto no puede impedir que el segundo explote.

Los secretos industriales son tan importantes para las grandes corporaciones como las patentes y registros de diseños; en algunos casos consideran que es conveniente mantener inventos patentables como secretos y no hacerlos públicos, en otros consideran que los conocimientos intelectuales adquiridos no cumplen con todos los requisitos necesarios para lograr una patente, pero permiten una ventaja competitiva; en muchas solicitudes de patente, por último, el solicitante no presenta completa la información que se requiere para elaborar el producto que se desea patentar, violando la ley pues guarda algunos conocimientos necesarios para reproducir el producto como secreto, para impedir el uso no autorizado de la patente. A ello se debe la preocupación de las partes, de EUA y Canadá en especial, de negociar una protección relevante a este tipo de "competencia desleal" y establecer los niveles de detalle, que impiden abstraer un tipo penal claro; en razón de ello el traslado del compromiso al derecho interno de cada país se podrá hacer con amplios márgenes de flexibilidad.

V. Conclusión

El capítulo 20 sobre DPI del T-MEC establece medidas de observancia obligatorias y opcionales para los procedimientos civiles y una muy detallada regulación relativa a cláusulas penales. Las medidas de observancias dispuestas en el tratado, establecen que cada parte debe garantizar que en sus leyes haya procedimientos para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. Estos procedimientos deben permitir la adopción de medidas efectivas contra cualquier acción que infrinja los derechos de propiedad intelectual mencionados en el capítulo. Estas medidas deben incluir recursos rápidos para prevenir las infracciones y también recursos que sirvan como un medio eficaz de disuasión para evitar futuras infracciones. En resumen, se trata de garantizar que existan mecanismos legales y procesales sólidos para proteger los derechos de propiedad intelectual y disuadir a quienes intenten infringirlos (artículo 20.79).

Sin embargo, el T-MEC también dispone de algunas normas que dotan de mayor flexibilidad a las medidas de observancia. De manera general, es

necesario señalar que las medidas de observancia para el cumplimiento de los DPI contempladas en el T-MEC, no pueden contradecir las propias disposiciones del Tratado. De ahí que las regulaciones de las medidas de observancia en su incorporación a la legislaciones nacionales de las partes y, asimismo, la interpretación de los jueces de tales normas, no puede conspirar contra la transferencia de tecnología (artículo 20.2) ni restringir las políticas públicas destinadas a proteger la salud pública y la nutrición y, en general, lo que incluye todas las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos aceptados en la inteligencia de que ellos no pueden ser considerados una violación a las normas de observancia del tratado. Tampoco podrán limitar las normas o medidas adoptadas para limitar los abusos de los titulares de derecho de propiedad intelectual (artículos 20.3 y 20.6) ni ir contra las metas del T-MEC, por ejemplo, promover la innovación y la creatividad y facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y las artes (artículo 20.4).

En segundo lugar, otra muestras de normas flexibles se manifiesta cuando el T-MEC establece, por ejemplo, que estos procedimientos deben estar sujetos al principio general de justicia y equidad; ello quiere decir al mismo tiempo, que todas las partes involucradas deben ser tratadas de manera imparcial y justa, por lo que las infracciones a los DPI no deben ser presumidas, sino determinadas con veracidad en un procedimiento judicial ecuánime. De ahí que las presunciones establecidas en el T-MEC (artículo 20.80) deben ser reguladas en la legislación nacional de manera restrictiva, dado que se trata de normas dispuestas para casos específicos y que constituyen una excepción a la regla general establecida.

También existen otras disposiciones tendientes a garantizar que la aplicación de las normas de observancia no se haga en forma abusiva por parte de los titulares de derechos, ni perjudique injustificadamente el comercio y que, además, las sanciones sean proporcionales respecto a las infracciones, evitando sanciones excesivas o asimétricas y perjuicios a terceros (artículos 20.79.1, 20.79.3 y 20.79.5). En caso de uso abusivo de las medidas de observancia por parte del titular de derechos, imponiendo una obligación o restricción injusta a otra parte, el Tratado prevé que esta última reciba una compensación adecuada por los daños sufridos; además, las autoridades judiciales pueden ordenar en este caso al demandante que pague los gastos del demandado, incluidos los honorarios de abogados en caso de ser necesario (artículo 28.82.15).

De igual manera, el T-MEC no obliga a los países firmantes a establecer un sistema judicial distinto al ordinario para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. En lugar de eso, los países pueden utilizar el siste-

ma judicial existente que se utiliza para hacer cumplir las leyes en general. Tampoco estas normas de observancia afectan la facultad de cada país para aplicarlas conforme a la propia idiosincrasia jurídica de cada país ni limita la capacidad de cada país para hacer cumplir sus leyes en general. Es decir, los países siguen manteniendo su autoridad para aplicar y hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual de la misma manera que lo hacen con las demás leyes.

Otra cuestión de suma importancia es que el tratado no afecta la capacidad de cada país para distribuir sus recursos presupuestarios entre la aplicación de las leyes en general y la aplicación específica de las leyes de propiedad intelectual. Esto significa que cada país tiene la libertad de asignar recursos según considere necesario para hacer cumplir tanto las leyes de propiedad intelectual como las leyes en general, sin que el tratado dicte cómo deben distribuirse estos recursos (ver artículo 20.79.4).

Respecto a las medidas provisionales, si bien el T-MEC autoriza su concesión *inaudita altera parte* condiciona las mismas a que se encuentren conformes "con las reglas de procedimiento judicial de esa Parte" (artículo 20.83.1), ello implica que al incorporar esta norma a la legislación nacional puede ser regulada conforme a las mismas normas que rigen las medidas provisionales *inaudita altera parte* en el derecho procesal general de cada parte.

La inclusión de los países parte de un tratado internacional de sancionar penalmente a los autores de acciones violatorias de derechos de propiedad intelectual es novedoso y corresponde a la estructura de cadenas internacionales de valor, a la denominada "mundialización", que institucionalmente se consolida con el Tratado de Marrakech, la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a su Acuerdo ADPIC; el compromiso de establecer esas sanciones penales se trasladó casi idénticamente al TLCAN. Al negociarse el TPP11 y el T-MEC se ampliaron las acciones que los países parte se comprometen a sancionar penal o correccionalmente, en especial las relacionadas con los derechos de autor y derechos conexos; la similitud en los textos de ambos tratados hace suponer que se originaron en peticiones (presiones) de las corporaciones transnacionales que sustentan en gran medida sus ganancias extraordinarias en los privilegios otorgados por los derechos de propiedad intelectual. Esta presunción cobra mayor certeza al analizar el estilo de los compromisos estudiados, que guardan más similitud con el *common law* que con el sistema jurídico romano germánico, lo cual dificultará su adopción por el derecho penal mexicano. Sin embargo, ese mismo estilo de redacción propio de los juristas estadounidenses, facilitará la incorporación de los tipos penales a la legislación mexicana.

En conclusión, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá presenta medidas rigurosas en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, lo cual evidencia un compromiso significativo con la protección de estos derechos. Sin embargo, es importante destacar que el T-MEC también incorpora ciertas flexibilidades que brindan a los Estados miembros la capacidad de regular estas medidas de una manera más equilibrada y adaptada a sus necesidades específicas. Estas flexibilidades deben ser consideradas cuidadosamente por los legisladores al momento de formular y ajustar la regulación interna relacionada con la propiedad intelectual, con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y otros intereses legítimos, como el acceso a la información y la promoción de la innovación.

VI. Bibliografía

Aoun, Alejandra *et al.*, *El debate sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual en tiempos de pandemia*, Ginebra, South Centre-CEIDIE, UBA, 2023, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2023/02/Ebook-Spanish-on-TRIPS-Waiver.pdf* (fecha de consulta: 5 de febrero de 2024).

Aoun, Alejandra *et al.*, "Estudio preliminar del capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo MERCOSUR–UE", documento de investigación núm. 110, Ginebra, South Centre, mayo de 2020, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/05/RP-110.pdf*, (fecha de consulta: 10 de enero de 2023).

Bacigalupo, Enrique, *Lineamientos de la teoría del delito*, 4a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2020.

Bacigalupo, Enrique, *Manual de derecho penal. Parte general*, Bogotá, Themis, 1996.

Cassagne, Juan Carlos, "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente", *La Ley*, Buenos Aires, 2006.

Correa, Carlos M., *Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de la propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.

Dondé Matute, Francisco Javier, *Elementos básicos para una teoría del crimen internacional*, México, Inacipe, 2022.

Durkheim, Emile, *Lecciones de Sociología. Física de las costumbres y el derecho y otros escritos sobre el individualismo, los intelectuales y la democracia*, Buenos Aires, Shapire, 1966.

HERDEGEN, Matthias, *Derecho internacional público*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Buenos Aires, Hammurabi, 2007.

KARPETS, Igor, *Delitos de carácter internacional*, Moscú, Progreso, 1983.

KORS, Jorge Alberto, "Medidas cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia", en CORREA, Carlos M. (coord.), *Medidas cautelares en el Régimen de patentes*, Buenos Aires, LexisNexis, 2006.

MELOSSI, Dario, *Controlar el delito, controlar la sociedad. Teorías y debates sobre la cuestión criminal del siglo XVII al XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018.

PEREZ MIRANDA, Rafael J., "Piratería, plagio y acceso a la cultura", *Cum Laude, Revista del Doctorado en Derecho*, núm. 1, diciembre de 2014, disponible en: *https://doi.org/10.30972/cum.01822* (fecha de consulta: 15 de octubre de 2023).

PEREZ MIRANDA, Rafael, "La protección de la inversión extranjera en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte", en APARICIO RAMÍREZ, Mariana (coord.), *Del TLCAN al T-MEC: perspectivas en torno a la integración de América del Norte en un mundo multipolar*, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2022.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, "Propiedad intelectual y libre competencia", en GINEBRA SERRABOU, Xavier y REVELES NEGRETE, Óscar, *Derecho de la competencia económica. Obra jurídica enciclopédica*, México, Porrúa-Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, 2012.

RANDO Casermeiro, Pablo, *Política criminal de la propiedad intelectual. Aspectos globales e internos*, Barcelona, J. B. Bosch, 2022.

ROFFE, Pedro y SANTA CRUZ, Maximiliano, "Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados", Serie Comercio Internacional, núm. 70, CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago de Chile, abril de 2006, disponible en: *https://hdl.handle.net/11362/4416* (fecha de consulta: 15 de febrero de 2024).

SYED, Shirin, "Implementation of TRIPS Flexibilities and Injunctions: A Case Study of India", documento de investigación núm. 194, Ginebra, South Centre, febrero de 2024, disponible en: *https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/02/RP194_Implementation-of-TRIPS-Flexibilities-and-Injunctions-A-Case-Study-of-India_EN.pdf.*

UNCTAD e ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005, disponible en: *https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf.*

VIDAURRETA, Guillermo E., "COVID-19, vacunas y patentes: el debate sobre las licencias obligatorias y la solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual", *El Derecho*, Buenos Aires, 22 de febrero de 2022.

VIDAURRETA, Guillermo E., "El fundamento del derecho de patentes", *Breviario en Relaciones Internacionales*, núm. XXVIII, Córdova, agosto de 2013, disponible en: *https://cea2.unc.edu.ar/boletin/28/articulos/28-1.pdf* (fecha de consulta: 20 de noviembre de 2023).