

Propiedad Intelectual: T-MEC y medidas de protección

Propiedad Intelectual – Julio 3, 2020

T-MEC y medidas de protección

1) Trato Nacional.

- Cada Parte otorgará a los nacionales de otra Parte un trato no menos favorable del que les otorga a sus propios nacionales, con relación a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

2) Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos.

- Cada Parte asegurará que se establezcan procedimientos de protección de los derechos de propiedad intelectual contra infracciones relativas a marcas, derecho de autor o derechos conexos **en el entorno digital.**
- Lo anterior será materia de implementación en nuestra legislación, tal y como a la fecha se ha visto reflejado con la reciente reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Se deberá establecer en las autoridades en los procedimientos judiciales civiles estén facultadas para ordenar al infractor que **pague al titular del derecho un resarcimiento.**
- Para tales efectos las autoridades podrán tomar en consideración cualquier valor legítimo presentado por el titular del derecho, que podrá incluir la **(i)** pérdida de ganancias, **(ii)** el valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta.

- En el caso de infracciones al **(i)** derecho de autor o **(ii)** derechos conexos, y en el caso de **(iii)** falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que, las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor **pagar al titular de los derechos las ganancias obtenidas por el infractor derivadas de la infracción.**
- Con respecto a la infracción del **(i)** derecho de autor o **(ii)** derechos conexos que protejan obras, fonogramas, o interpretaciones o ejecuciones, cada Parte establecerá un sistema que contemple una o más de las siguientes:
 - i. indemnizaciones predeterminadas, siendo aquellas que serán en un monto suficiente para disuadir futuras infracciones y para compensar totalmente al titular del derecho.
 - ii. indemnizaciones adicionales, para lo cual cada parte deberá tomar en consideración **(i)** la naturaleza de la conducta infractora y **(ii)** la necesidad de disuadir infracciones similares en el futuro.
- Se dispone que de resultar adecuado en el caso de infracciones al **(i)** derecho de autor o **(ii)** derechos conexos, **(iii)** patentes y **(iv)** marcas, que a la parte vencedora le sea otorgado un pago por la parte perdedora de las costas procesales, gastos y honorarios de abogados.
- Con respecto a las **(i)** mercancías piratas y **(ii)** mercancías de marca falsificadas, a solicitud del titular del derecho las autoridades judiciales podrán estar facultadas para **ordenar la destrucción de las mercancías infractoras sin compensación alguna.**
- Cada Parte dispondrá que sus autoridades estén facultadas para ordenar que **los materiales** que hayan sido utilizados en la fabricación de las mercancías infractoras **sean destruidos o puestos fuera de los circuitos comerciales.**
- El T-MEC establece que las autoridades podrán ordenar al presunto infractor **con el objeto de recabar pruebas**, que proporcione al titular del derecho o a las autoridades judiciales, **información que posea o controle relacionada con los hechos infractores, tales como:**

- i. los medios de producción o canales de distribución de las mercancías o servicios infractores,
 - ii. incluyendo la identificación de terceros presuntamente involucrados en la producción y distribución de las mercancías o servicios;
 - iii. y sus canales de distribución.
- En los casos en que una parte en un procedimiento, **sin motivo válido niegue el acceso a pruebas bajo su control en un plazo razonable**, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para dictar resoluciones preliminares y finales.
- Se establece que aquella parte que abuse respecto a la aplicación de medidas será responsable de una indemnización por el daño ocasionado a causa de tal abuso.
- Se resalta que el T-MEC establece se podrán imponer sanciones a una
 - i. parte,
 - ii. abogados,
 - iii. expertos u,
 - iv. 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.
- En los procedimientos judiciales civiles relativos a los actos descritos en el Artículo 20.67 (Medidas Tecnológicas de Protección) y en el Artículo 20.68 (Información sobre la Gestión de Derechos) cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para:
 - i. imponer medidas provisionales, incluida la inmovilización, custodia de dispositivos y productos sospechosos de estar involucrados en una actividad prohibida,
 - ii. ordenar los tipos de indemnizaciones disponibles por infracciones al derecho de autor,
 - iii. ordenar el pago de las costas o gastos procesales,
 - iv. ordenar la destrucción de dispositivos y productos que se resuelva que están involucrados en la actividad prohibida;

- **Excepciones.** - Se establecen para el caso de:
 - i. bibliotecas,
 - ii. museos,
 - iii. un archivo,
 - iv. instituciones educativas,
 - v. u organismo público de radiodifusión **sin fines de lucro**, si demuestra que no conocía que sus actos constituían una actividad prohibida

3) Medidas Provisionales. - se mantiene la obligación de las partes de mantener un procedimiento de solicitud de medidas provisionales para ordenar la inmovilización o custodia de las mercancías presuntamente infractoras.

Requisitos mínimos:

- a. grado suficiente de certidumbre,
- b. el derecho del demandante objeto de infracción,
- c. o que la infracción es inminente,
- d. y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente en un nivel suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4) Medidas en Frontera.

Se dispondrán de solicitudes para suspender el despacho de o para detener mercancía sospechosa de portar marcas falsificadas o confusamente similares **o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Se resalta el T-MEC hace referencia expresa e incluye la protección de los derechos de autor de manera expresa.**

- Se resalta que el Tratado define como “mercancía falsificada” **mercancías, incluido su embalaje, que porten sin autorización una marca idéntica** a la marca válidamente registrada para tales mercancías, **o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca.**

- Asimismo, define como “**mercancía pirata que lesiona el derecho de autor**” aquellas copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho y que se realicen a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo.
- Se prevén medidas en frontera contra **de oficio** para mercancías falsificadas o pirata que sean:
 - i. Importadas;
 - ii. destinadas a la exportación,
 - iii. **en tránsito o transbordo**, y
 - iv. admitidas dentro o saliendo de una zona de libre comercio o almacén fiscal.
- Estas disposiciones aplicarán a mercancías **de naturaleza comercial** enviadas en pequeñas partidas.
- Las Partes podrán exceptuar las pequeñas cantidades de mercancías que formen parte del **equipaje personal de los viajeros**.

5) Procedimientos y Sanciones Penales

- Cada Parte dispondrá procedimientos y sanciones penales que aplicarán al menos en los casos de **falsificación** de marcas o **piratería** del derecho de autor o derechos conexos a **escala comercial**.
- Respecto de piratería “a escala comercial” se incluye:
 - i. actos realizados **para obtener un beneficio comercial** o ganancia financiera; y
 - ii. **actos significativos, no realizados para obtener un beneficio comercial, que tengan un impacto perjudicial** para el titular.
- Se establece que se tratará a la **importación o exportación dolosa de mercancías falsificadas o pirata** en escala comercial como una actividad ilegal sujeta a **sanciones penales**, así como de **etiquetas o embalajes**, en casos de marcas idénticas **o que no puede ser distinguida de una marca registrada**.

- El T-MEC dispone implementar procedimientos penales en contra de una persona que utilice o intente utilizar **un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia, total o parcial, de una obra cinematográfica** exhibida en una sala de cine u otra instalación.
- Lo anterior se ha adoptado en la legislación mexicana mediante la reciente reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Es de suma relevancia que con relación a los delitos se establece que las **autoridades competentes** puedan **actuar por su propia iniciativa (de oficio)** para iniciar acciones sin necesidad de contar con una solicitud formal del titular del derecho, lo cual en determinados casos representa un riesgo para los titulares.

6) Protección de Señales de Satélite y Cable Encriptadas Portadoras de Programas

- El T-MEC establece que las Partes considerarán como un delito:
 - i. manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender, o distribuir **un dispositivo a sabiendas que sirve para decodificar una señal de satélite encriptada** portadora de un programa, sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal.
 - ii. con respecto a **una señal de satélite encriptada** portadora de programas, quien dolosamente:
 - a. **reciba esa señal** (de acuerdo con esta disposición se criminaliza al usuario final)
 - b. **distribuya** esa señal,
a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal.
- Cada Parte dispondrá sanciones penales y recursos civiles contra dichos actos dolosos.

7) Proveedores de Servicios de Internet – Procedimiento de Notificación y Retirada de contenidos.

Este tema en particular será analizado en un artículo por separado, debido a la polémica generada sobre estas nuevas disposiciones, mismas que ya fueron adoptadas por la Ley Federal del Derecho de Autor, con su reciente reforma.

En caso de que sean afectados por estas medidas, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas de propiedad intelectual, quien podrá ayudarle:

Contáctanos:

Alejandro Díaz

Consejero | adiazm@macf.com.mx

+52 (55) 5201 7400

Para más información, visita:

www.macf.com.mx

Claudia Gutiérrez

Asociada | cpgutierrez@macf.com.mx

Claudia Ramírez

Asociada | caramirez@macf.com.mx

