

## Propiedad intelectual y comercio internacional

Intellectual property and international trade

José Joaquín PIÑA MONDRAGÓN\*

RESUMEN: Tradicionalmente, los cánones comerciales han rechazado toda forma de piratería o falsificación, fabricación o comercialización de productos sin la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual. Al respecto, los diversos Tratados multilaterales y regionales suscritos en la materia, han reconocido la necesidad de establecer estándares de protección a dichos derechos, que garanticen el comercio de productos legítimos, sin constituir obstáculos innecesarios al comercio entre los distintos territorios. En ese sentido, en el ámbito nacional, se implementaron las llamadas medidas en frontera, a través de un procedimiento consistente en que las autoridades aduaneras, previa resolución de la autoridad administrativa o judicial competente, suspenden la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera, hasta en tanto se determina si existe o no violación a los derechos de propiedad intelectual. En contraposición, existe la figura de importaciones paralelas que permite la introducción al país de mercancías auténticas, por fuera de los canales oficiales de comercialización; sin embargo, la falta de entendimiento de dicha figura por parte de las autoridades que implementan las medidas en frontera y los propios titulares de derechos de propiedad intelectual, genera como consecuencia obstáculos innecesarios al comercio legítimo, o incluso deriva en procesos de carácter penal para los importadores paralelos.

\* Doctor en Derecho por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Contacto: <jpina@conacyt.mx>. Fecha de recepción: 30/11/2018. Fecha de aprobación: 12/03/2019.

**PALABRAS CLAVE:** medidas en frontera; importaciones paralelas; aduanas; procedimientos; agotamiento del derecho de propiedad intelectual.

**ABSTRACT:** Traditionally, commercial fees have rejected all forms of piracy or counterfeiting, manufacture or marketing of products without the authorization of the owner of the intellectual property right. In this regard, the various multilateral and regional treaties signed on the topic, have recognized the need to establish standards of protection to these rights, which guarantee the trade of legitimate products, without constituting unnecessary obstacles to trade between the different territories. At the national level, border measures were implemented through a procedure where by the customs authorities, previous resolution of the competent administrative or judicial authority, suspend the free movement of goods of foreign origin, until it is determined whether there is a violation of intellectual property rights. In contrast, there is the legal entity of parallel imports that allows the introduction to the country of authentic goods, outside the official marketing channels. However, the lack of understanding of this figure on the part of the authorities that implement the border measures and the owners of intellectual property rights, generates as a consequence unnecessary obstacles to legitimate trade, or even derives in processes of a criminal nature for parallel importers.

**KEYWORDS:** border measures; parallel imports; customs; procedures; exhaustion of intellectual property rights.

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”

Confucio

## I. INTRODUCCIÓN

**E**n el pasado, la función tradicional de la aduana estaba relacionada con el control, registro y recaudación de los tributos que gravan la entrada y salida de las mercaderías en las fronteras nacionales. Posteriormente, a dicha función esencial se fueron sumando otras, como la vigilancia de las fronteras en aras de prevenir el ingreso o egreso irregular o no autorizado de mercancías; y su clasificación, individualización, valoración y determinación del origen.

En efecto, el nuevo orden económico global impuso a la aduana la necesidad de adaptarse a los diversos compromisos asumidos en el ámbito multilateral, regional y bilateral, ya para la protección de la vida y salud humana, animal y vegetal, estableciendo controles sanitarios a los alimentos provenientes del exterior y la protección de especies en peligro de extinción; del patrimonio cultural; la lucha contra el crimen organizado y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la actualidad, la aduana ha asumido otra función, relacionada con la protección de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, a la par que la aduana se ha sumado a la compleja tarea de salvaguardar estos derechos, la evolución de los avances tecnológicos ha facilitado a los infractores evadir la detección y persecución de sus conductas, trayendo como resultado un aumento significativo en la falsificación de productos y piratería de obras protegidas, generando con ello la necesidad de una colaboración más estrecha entre la Administración General de Aduanas

(AGA), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Procuraduría General de la República (PGR), y los propios titulares de derechos de propiedad intelectual, en aras de coordinar acciones más eficaces para su detección y combate.

En ese sentido, las aduanas pueden ser utilizadas como un primer filtro para evitar que productos falsificados se introduzcan y comercialicen en el mercado nacional, a través de un procedimiento relacionado con la imposición de medidas en frontera, a efecto de que las autoridades aduaneras suspendan la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera que violen derechos de propiedad intelectual, no sólo en aquellos casos de marcas falsificadas y mercancías piratas que vulneren los derechos de autor, sino también, respecto de otras mercancías que afecten otros derechos de propiedad intelectual, desde software y equipos electrónicos, hasta productos que involucran áreas sensibles, como productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos, etcétera, con materias primas de calidad inferior, condiciones sanitarias inadecuadas y etiquetado falso, que traen aparejado un riesgo para la seguridad y salud de los consumidores y debilitan la reputación de las mercancías legítimamente producidas por las empresas, y en consecuencia, generan un menoscabo en la competitividad de las mismas.

## II. ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

Para garantizar la efectiva protección de los derechos intelectuales, es fundamental el tema de las medidas provisionales, cautelares o precautorias, las cuales tienen por objeto impedir la consumación de un hecho de carácter ilícito, así como aportar elementos de prueba para acreditar la existencia del hecho antijurídico.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, México, Porrúa-UNAM, 2014, p. 240.

En ese sentido, desde la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, se preveían medidas cautelares que se limitaban al aseguramiento de mercancías presuntamente infractoras, como resultado de una visita de inspección que se llevaba a cabo por la autoridad a solicitud de parte. La visita se ofrecía como prueba de la demanda y se efectuaba como acto previo a su notificación; generalmente, la parte demandada conocía de la visita hasta el instante en que la autoridad procedía a desahogarla y solo se enteraba de la demanda y acción, con posterioridad a que la visita fuera practicada y la medida implementada.<sup>2</sup>

Dicho procedimiento fue recogido por la Ley de Fomento y Protección de la de la Propiedad Industrial de 1991, mismo que funcionó de manera muy similar, hasta la reforma de 1994<sup>3</sup>, que trajo consigo modificaciones sustanciales en el ámbito de los procedimientos contenciosos, que reforzaron el régimen de las medidas cautelares, impulsadas por la necesidad de adaptar nuestra legislación interna de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o *NAFTA*, por su sigla en inglés<sup>4</sup>), que había sido firmado y ratificado meses antes, y de la Organización Mundial de Comercio (OMC o *WTO*, por su sigla en inglés<sup>5</sup>), cuyos acuerdos entraron en vigor a partir del 1° de enero de 1995.

---

<sup>2</sup> En ese sentido ver SCHMIDT PARTNER, Luis C, “Las medidas Cautelares en la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en México”, en Revista *El Foro*, Duodécima Época, t. XV, No. 1, Primer Semestre 2002, Barra Mexicana, disponible en <<http://www.olivares.com.mx/En/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/LasMedidasCautelaresenlaObservanciadeDerechosdePropiedadIntelectualenMxico>>

<sup>3</sup> En ese sentido ver Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el D.O.F., del 2 de agosto de 1994.

<sup>4</sup> North American Free Trade Agreement

<sup>5</sup> World Trade Organization

### III. REGULACIÓN MULTILATERAL Y REGIONAL DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Tradicionalmente, los cánones comerciales han rechazado toda forma de piratería o falsificación, fabricación o comercialización de productos sin la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual.

Ya desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, se previó el embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial, e indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etcétera.<sup>6</sup> No obstante, tales disposiciones no contemplan la participación por parte de la autoridad aduanera, aun cuando la infracción a los derechos de propiedad intelectual fuera evidente.

Posteriormente, el TLCAN, en el ámbito regional, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o *TRIPS*, por su sigla en inglés<sup>7</sup>) de la OMC, en el multilateral, reconocieron la necesidad de establecer estándares de protección a los derechos de propiedad intelectual que garantizaran el comercio de productos legítimos, sin constituir obstáculos innecesarios al comercio entre los distintos territorios.

De esta forma, el ADPIC adoptado en Marrakesh el 15 de abril de 1994, como resultado de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) por la que se crea la Organización Mundial de Comercio, en su Sección 4, establece en diez artículos "*Prescripciones especiales relacionadas con las*

---

<sup>6</sup> En ese sentido ver Artículo 9 y 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>7</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

*medidas en frontera*” que giran en torno a la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, antes de la culminación del régimen aduanero de importación<sup>8</sup>, que permita la nacionalización, libre disponibilidad y circulación de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual.

El artículo 51 del ADPIC, establece la obligación de los Miembros de adoptar procedimientos para que el titular de un derecho<sup>9</sup>, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación<sup>10</sup>, es decir, solicitar la aplicación de medidas en frontera. De igual forma, prevé la posibilidad de que los Miembros im-

---

<sup>8</sup> En cuanto al régimen aduanero de importación no cabe duda de la importancia que tiene para cada economía la detección oportuna de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual, por su repercusión en la valoración aduanera de la mercancía y la correcta determinación de la base imponible para efectos tributarios, respecto a mercancía legítima, cuyo valor es por obvias razones superior. En ese sentido ver MOSQUEIRA CHAUCA, Christian, “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional de Bienes a través de la Aplicación de Medidas en Frontera. Hacia una redefinición del modelo peruano”, Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica de Perú, Escuela de Posgrado, Lima 2014, p. 36.

<sup>9</sup> No obstante, a diferencia de lo que establece la legislación en materia de medidas en frontera en México, el artículo 58 del ADPIC establece la posibilidad de que las autoridades competentes de los Miembros actúen de oficio, teniendo facultades de suspender el despacho de aquellas mercancías que presuntamente infrinjan derechos de propiedad intelectual, pudiendo solicitar en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad, debiendo en su caso notificar sin demora la suspensión al importador y al titular del derecho.

<sup>10</sup> Dicho artículo también contempla la posibilidad de que los países Miembros incluyan procedimientos análogos para que sus autoridades aduaneras suspendan el proceso de despacho respecto de mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

plementen dichas medidas respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, por lo que no se trata de una lista cerrada para la protección únicamente de marcas y derechos de autor.

El procedimiento establecido por el ADPIC, señala que el titular del derecho debe presentar una demanda ante las autoridades competentes, para suspender el despacho de las mercancías para libre circulación. Como requisitos de la demanda se exige la descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas y anexar pruebas suficientes a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual. Tanto el titular como el importador tienen el derecho de inspeccionar las mercancías retenidas por las autoridades aduaneras.

Asimismo, la autoridad que conoce de la demanda puede ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía, para asegurar al demandado frente a eventuales abusos que una probable acción temeraria le podría provocar.

Por otra parte, si la autoridad competente no resuelve el fondo de la cuestión, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, prorrogables por un término igual, puede autorizarse continuar con el despacho de las mercancías si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación. En este supuesto, habrá lugar a otorgar una garantía por parte del importador, para indemnizar por su parte los eventuales perjuicios que con la operación de comercio exterior se cause al titular del derecho de propiedad intelectual.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> PONCE LÓPEZ, Fabio, “Medidas en frontera”, en *Revista de la propiedad inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, núm. 2, diciembre de 2001, p. 72.



El ADPIC excluye de este procedimiento a las importaciones insignificantes, esto es, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

La aplicación de las medidas en frontera debe satisfacer las obligaciones generales que establece el artículo 41 del Acuerdo, en el sentido de que sean eficaces, lo suficientemente disuasivas, que eviten la creación de obstáculos innecesarios al comercio legítimo y se observe el debido proceso.

Por otro lado, el Capítulo XVII: Propiedad Intelectual del TLCAN, establece en el artículo 1714 las disposiciones generales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, y en específico, en el artículo 1718, la “Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera” de forma muy similar al ADPIC, al establecer que cada una de las Partes adoptará, los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de dichas mercancías. Debiendo de igual forma brindar una descripción suficientemente detallada de las mercancías y las pruebas adecuadas.

Podríamos invocar varios acuerdos comerciales de los que México es Parte, que contienen disposiciones para ejercer acciones en frontera en contra de mercancías que violentan los derechos de propiedad intelectual, como lo hace también el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el artículo 9, que establece la facultad de embargar mercancías de procedencia extranjera.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> JARILLO BARRIENTOS, Luis Alejandro, “Medidas en frontera (Artículo 235 de la LFDA)”, en ORTÍZ BAHENA, Miguel Ángel (coord.), *Ley de la Propiedad Industrial comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, México, Porrúa, 2015, p. 582.

Con base en lo anterior, es posible señalar que las medidas en frontera constituyen en la práctica medidas de carácter provisional, en tanto la autoridad competente determina si existe o no violación a los derechos de propiedad intelectual, para evitar la importación o exportación de mercancías falsificadas o piratas, a través de la suspensión del despacho aduanero de dichas mercancías en frontera.

#### IV. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

En el ámbito nacional, contamos con un procedimiento para que las autoridades aduaneras, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente, suspendan la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera que violen derechos de propiedad intelectual.

De esta forma, los artículos 235 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA); 144, fracción XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera; 6º, fracción V y 199 BIS, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), facultan al IMPI para emitir una orden de suspensión de la libre circulación de mercancías cuando exista una presunción de violaciones a derechos de propiedad intelectual, en los siguientes términos:

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer

las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

Por otro lado, mediante el Decreto publicado en el D.O.F., de fecha 10 de junio de 2013, se reformó el artículo 235 de la LFDA, que establece:

Artículo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

“La referida modificación refuerza la hipótesis de que los tribunales gozarán de una amplia competencia para conocer de las violaciones a los derechos protegidos por la LFDA, toda vez que las facultades a que se hace referencia, están dirigidas a ordenar medidas provisionales<sup>13</sup> en frontera,<sup>14</sup> para impedir la entrada de

---

<sup>13</sup> El IMPI tiene facultades para dictar medidas provisionales dentro de un procedimiento administrativo de infracción en materia de comercio, con fundamento en los artículos 199 bis a 199 bis 7 de la LPI. Dichas medidas han sido un eficaz medio para hacer cesar la violación de derechos autorales y, de acuerdo con la Ley Aduanera, es posible que la autoridad aduanera las ejecute en frontera para impedir la entrada de mercancía en las que materializa la violación a un derecho autoral, previa orden de la autoridad competente.

<sup>14</sup> Actualmente las medidas en frontera las dicta el IMPI y las ejecuta la autoridad aduanera, con base en lo establecido por los artículos 144, fracción XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera.

mercancía de procedencia extranjera en la que presuntamente se materializa la violación de derechos autorales.”<sup>15</sup>

Por lo que la reforma a dicho artículo pareciera fortalecer el hecho de que los usuarios se inclinen por la vía judicial que les brinda mayor certeza jurídica para combatir, por ejemplo, la violación a sus derechos, cuando la autoridad administrativa, concretamente el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), no tiene facultades claras para ordenar y ejecutar medidas provisionales y menos en frontera al no haber sido incluido como autoridad ordenadora en el artículo 235 de la LFDA.<sup>16</sup>

Asimismo, la regulación y aplicación de las medidas en frontera, se encuentra prevista en los artículos 144, fracción XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera:

ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

(...)

XXVIII. Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que las citadas autoridades señalen.

ARTICULO 148. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos.

---

<sup>15</sup> ARTEAGA ALVARADO, Carmen, “Comentarios a la Reforma de 2013 a la Ley Federal del Derecho de Autor ¿Una Reforma sólo de Precisiones?”, en *Boletín Informativo del Instituto Interamericano del Derecho de Autor (IIDA)*, México, enero de 2014, p. 22.

<sup>16</sup> *Idem*.

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

- I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
- II. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.
- III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
- IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente.

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará.

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia.

ARTICULO 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta Ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

- I. El nombre del importador.
- II. La descripción detallada de las mercancías.
- III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.
- IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.
- V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar

ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

De los anteriores artículos se advierte que la intervención de la autoridad aduanera se limita a retener las mercancías, objeto de una resolución de libre circulación emitida por autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o Ministerio Público Federal. Por su parte, la autoridad aduanera debe poner las mercancías retenidas a disposición de la autoridad competente, levantando acta circunstanciada en la que se cumplan los requisitos previstos en el referido artículo 148. Por otro lado, el artículo 149 establece lo que el solicitante de la medida en frontera deberá acreditar a fin de que la autoridad competente expida la orden de suspensión de libre circulación de mercancías.

Al respecto, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 19, fracción LXIV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria<sup>17</sup>, la labor de la AGA se limita a únicamente retener las mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual y ponerlas a disposición de dicha autoridad.

Por lo que se refiere al procedimiento de solicitud de la medida provisional en frontera consistente en impedir la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera, se rige por los principios y requisitos previstos para la aplicación del resto de las medidas provisionales reguladas por el artículo 199 BIS de la LPI, atendiendo a las siguientes características específicas que las distinguen:

- Su objeto recae sobre las mercancías de procedencia extranjera destinadas a ser introducidas al país.

---

<sup>17</sup> Publicado en el D.O.F. de fecha 24 de agosto de 2015.

- El importador de tales mercancías no cuenta con la autorización del titular del derecho patrimonial para su importación.
- La pretensión del solicitante de que la autoridad aduanera retenga la mercancía antes de que sea introducida al país, a fin de evitar su libre circulación.
- Su aplicación única y exclusivamente se llevará a cabo dentro de los recintos aduanales de la República Mexicana por donde se pretende ingresar la mercancía objeto de la medida.
- El escrito de solicitud además de cumplir con las formalidades previstas en la LPI, deberá contener los requisitos señalados por el artículo 149 de la Ley Aduanera.<sup>18</sup>

En la práctica, para la aplicación de este tipo de medidas, la autoridad aduanera se ha abocado a obtener y revisar los embarques y contenedores que entran al territorio nacional, según lo indique el semáforo fiscal o sistema aleatorio. Si de la revisión se percata de mercancías presuntamente infractoras de derechos de propiedad intelectual, procede a llamar al IMPI o al Ministerio Público. De hecho, este último tiene oficinas en las aduanas, las cuales se encargan de la investigación y persecución de delitos, como narcotráfico, contrabando y piratería. En tanto el interesado titular de los derechos de propiedad intelectual vulnerados es notificado de forma posterior, a efecto de que ratifique la acción y se inicie el procedimiento.<sup>19</sup>

Por lo tanto, cuando la mercancía falsificada o pirata se pretende introducir en un territorio a través de la aduana para su importación, vulnerando los derechos de propiedad intelectual en el

---

<sup>18</sup> PARETS GÓMEZ, Jesús, “El proceso administrativo de infracción intelectual”, México, Sista, 2007, p. 394.

<sup>19</sup> SCHMIDT PARTNER, Luis C., *op. cit.*

país al que ha llegado la mercancía, este es el momento en que deberán ponerse en práctica las medidas en frontera, encaminadas a impedir la introducción y posterior circulación de la mercancía. Liberada la misma de la aduana, otros serán los mecanismos a instrumentar, dirigidos a impedir la venta de esa mercancía en el mercado del territorio en el que ya ha sido introducida, por lo que lo ideal es impedir que las cosas lleguen a esta fase.<sup>20</sup>

Con base en lo anterior, podemos identificar tres vías que establece la legislación para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el caso de mercancías falsificadas o piratas:

- Vía penal: Mediante la tipificación de ciertas conductas como delito.
- Vía civil: A través de las acciones para el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados al titular de los derechos.
- Vía administrativa: Por medio de la aplicación de las multas por el indebido aprovechamiento de derechos de propiedad intelectual.

Para el caso de los procedimientos administrativos, resulta aplicable lo previsto en los artículos 199 BIS a 199 BIS 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, estos se tramitan ante el IMPI y son seguidos en forma de juicio, a través de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, y una vez cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de la materia, el IMPI notificará al presunto infractor, quien deberá dar contestación a la demanda. Una vez desahogadas las pruebas, el IMPI emitirá la resolución que en derecho corresponda, ya sea declarando las infracciones, o en su caso, negándolas.

---

<sup>20</sup> En ese sentido ver RANGEL ORTIZ, Horacio, “La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia”, OMPI, Ginebra Suiza, 2011, pp. 69-70.



Dentro de las solicitudes de declaración administrativa, e incluso antes de dar inicio al procedimiento, el titular del derecho afectado cuenta con la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas provisionales, las cuales están contempladas en el artículo 199 BIS de la LPI, entre las que se encuentran el ordenar el retiro o impedir la circulación respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por dicha Ley, así como los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario e instrumentos que infrinjan dichos derechos, o bien, sean utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquier objeto o mercancía infractora, así como ordenar el aseguramiento de dicha mercancía, entre otros.

Para el caso de mercancías infractoras que provengan del extranjero, el titular del derecho afectado tiene la posibilidad de solicitar que se ordene como medida provisional, la suspensión de la libre circulación de esa mercancía en la aduana.

Vale la pena destacar que para que se pueda adoptar cualquiera de las medidas provisionales, es necesario que el titular del derecho afectado cumpla con diversos requisitos, entre los que se encuentra el otorgamiento de una fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se soliciten las medidas y que se proporcione la información necesaria para la identificación de las mercancías falsificadas.

## V. MEDIDAS EN FRONTERA E IMPORTACIONES PARALELAS

En el año de 1991, como parte del esquema aperturista que se venía preparando con la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994, la legislación en materia de marcas impulsó la figura de las

importaciones paralelas<sup>21</sup>, que permite la introducción al país de productos de cualquier marca, por cualquier importador interesado, fuese o no distribuidor oficial, bajo la condición de que se trate de mercancías auténticas. En otras palabras, la importación paralela es aquella que se hace respecto de mercancías auténticas, por fuera de los canales oficiales de comercialización.

El objetivo de dicha figura es el de restar poder sustancial<sup>22</sup> a los distribuidores autorizados de una marca, que suelen imponer condiciones de precios a los consumidores, atentando contra la libre competencia en los mercados. De esta forma, las diferencias de precios inciden de manera determinante en el fenómeno de la importación paralela.

Con la intensificación de los controles aduaneros para impedir el tránsito de mercancías falsificadas, por la exigencia internacional de reducir los altos índices de piratería, nuestro país comenzó a implementar las medidas en frontera para monitorear, detectar y detener productos apócrifos.

En ese orden de ideas, la medida más enérgica e institucional fue la conformación de un “padrón aduanero de marcas”, que consiste en una base de datos de marcas registradas que suelen ostentar productos importados, en la que se incluye el nombre de las empresas autorizadas para distribuir en el país. De esta forma, al momento del despacho aduanero, se lleva a cabo la verificación

---

<sup>21</sup> El Glosario de términos de la OMC las define como la “Situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, no un producto pirata) se importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente). Algunos países lo permiten, pero otros, no”.

<sup>22</sup> Cuando una empresa tiene la capacidad de fijar precios y/o restringir la oferta de bienes y servicios sin que pueda haber una reacción competitiva de alguna otra empresa para contrarrestarlo. El poder sustancial no es por sí mismo dañino, a menos que la empresa con poder sustancial abuse de su poder para desplazar a otras empresas del mercado. De tal forma que, cuando se limitan las opciones para los consumidores, pagando más por los bienes y servicios que adquieran (esto es, la oferta de productos baja y los precios suben). Disponible en: <<https://www.cofece.mx/cofece/index.php/promocion/infografias/que-es-poder-sustancial-de-mercado-infografia-en-formato-vertical>>.

y si el importador no aparece en el padrón, la importación es detenida e investigada.

Como resultado de la modificación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el DOF del 29 de julio de 2011, la medida ha sido extendida hasta el extremo en el que, si no se plasma en los formatos la indicación de la marca registrada y el número de inscripción de la empresa importadora ante el IMPI como licenciataria o distribuidor, los productos son detenidos y sujetos a investigación; fatalmente, la falta de entendimiento de la figura de la importación paralela por parte de las autoridades que implementan las medidas en frontera, genera consecuencias, incluso penales, para los importadores.<sup>23</sup>

A partir de la creación de este padrón, la autoridad aduanera ha ido conformando una base de datos automatizada con la información que le proporcionan los titulares de las marcas registradas en México, la cual es validada por la autoridad competente, y sirve de apoyo para la identificación de mercancías que ostenten marcas registradas, a fin de detectar posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual.

Conforme a la regla 2.4.12, para los efectos de los artículos 144, fracción XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera, la base de datos automatizada deberá integrarse conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA, donde los interesados deberán actualizarla de manera permanente, y contener la siguiente información:

- I. Denominación de la marca de que se trate.
- II. Nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico del titular; así como del representante legal de la marca en México.
- III. Número de registro de marca.
- IV. Fracción arancelaria.

---

<sup>23</sup> JALIFE, Mauricio, “Medida aduanera borra esquema de importaciones paralelas”, en Diario *El Financiero*, de fecha 16 de julio de 2014.

V. Descripción detallada de las mercancías, incluyendo especificaciones, características técnicas y demás datos que permitan su identificación.

VI. Vigencia del registro.

VII. Nombre, razón o denominación social y RFC de los importadores y distribuidores autorizados, en su caso.

VIII. Logotipo de la marca.

IX. Fotografías de las mercancías y, en su caso, diseño de su envase y embalaje.

En caso de detectarse presuntas irregularidades en materia de propiedad intelectual, incluso en el despacho aduanero de las mercancías, la autoridad aduanera deberá informar de inmediato a la autoridad competente.

Formalmente, podemos señalar que la medida se inserta en el marco de los compromisos asumidos por México en el TLCAN y el ADPIC; sin embargo, aun y cuando el mecanismo parece ofrecer una herramienta útil para mejorar la aplicación de medidas defensivas de derechos de marcas en frontera, los titulares de derechos marcarios en el país a través de licencias y contratos de distribución, podrán volver a ejercer una defensa continua contra los importadores paralelos.<sup>24</sup>

Lo anterior sin tomar en cuenta el agotamiento del derecho del propietario de la marca registrada, ya que una vez introducido lícitamente en el mercado su producto y ser vendido por primera vez agota el derecho, permitiendo a partir de ese momento que cualquier tercero no relacionado con la marca registrada pueda importar bienes a su país sin incurrir en infracción alguna.<sup>25</sup> Esto se explica porque el derecho no puede considerarse agotado si no

---

<sup>24</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, “Inicia vigencia el padrón aduanero de marcas”, en *Revista Pyme*, disponible en: <<http://www.casia-creaciones.mx/iframe/Pyme%202012/Julio%202019/Pyme219p74-75.pdf>>

<sup>25</sup> CASTAÑEDA MARTÍN, Rafael, “Medios de Defensa en Contra de las Importaciones Paralelas”, México, Sista, 2012, p. 56

existe en el país en el que se comercializa el producto por primera vez.

Por lo que el agotamiento del derecho trae aparejada la pérdida del derecho del titular de la marca para prohibir el uso después de haber puesto de forma lícita su mercancía en las corrientes comerciales en determinado lugar. De esta forma, las importaciones paralelas son realizadas legalmente respecto de productos legítimos por parte de comerciantes o revendedores paralelos por fuera de los circuitos oficiales de comercialización, motivadas por la diferencia en precios de los productos en dos países diferentes y generan competencia con productos comercializados por el titular de los derechos de propiedad intelectual y sus licenciatarios o distribuidores.

## VI. CONCLUSIONES

El gobierno de México pretendió dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el marco del TLCAN y el ADPIC, mediante las reformas de 1994 y 2013. Respecto de la primera, modificó el capítulo de procedimientos administrativos de la Ley de 1991, ajustándolo a las directrices de dicho tratado. Por otra parte, con la reforma de 2013, se estableció en el artículo 235 de la LFDA el fundamento básico de las medidas en frontera, al señalar que el IMPI podrá emitir una resolución de impedir la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera en frontera, en términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Con la normatividad en torno a la aplicación de medidas en frontera, se busca combatir los efectos nocivos que las prácticas de falsificación de mercancías conllevan, controlar los canales de distribución de las mercancías y evitar brindar espacios que faciliten el reparto de mercancías infractoras. De esta manera, se involucra a las autoridades aduaneras en la lucha contra la falsificación y piratería.

Por otra parte, la apertura hacia el mercado internacional ha sido un factor determinante para que se intensifiquen las importaciones paralelas en México y el mundo, por la posibilidad de adquirir mercancía en el extranjero a un menor precio del que se obtiene a nivel nacional.

Si bien, el ingreso en el mercado de importadores paralelos, resulta molesto para el titular de la marca, sus distribuidores y licenciarios exclusivos, las importaciones paralelas inhiben que las grandes empresas multinacionales titulares de los registros marcarios, mantengan prácticas comerciales de discriminación de precios en un mercado, de forma tal que la diferencia de precios hace económicamente atractivas las importaciones paralelas para los consumidores.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

- ARTEAGA ALVARADO, Carmen, “Comentarios a la Reforma de 2013 a la Ley Federal del Derecho de Autor ¿Una Reforma sólo de Precisiones?”, en *Boletín Informativo del Instituto Interamericano del Derecho de Autor (IIDA)*, México, enero de 2014
- CASTAÑEDA MARTÍN, Rafael, “Medios de Defensa en Contra de las Importaciones Paralelas”, México, Sista, 2012
- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, “Introducción al derecho intelectual”, México, Porrúa/UNAM, 2014
- JALIFE DAHER, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, México, Porrúa, 2012
- JALIFE DAHER, Mauricio, “Inicia vigencia el padrón aduanero de marcas”, en *Revista Pyme*.
- JALIFE, Mauricio, “Medida aduanera borra esquema de importaciones paralelas”, en *Diario El Financiero*, de fecha 16 de julio de 2014

- MOSQUEIRA CHAUCA, Christian, “*La Protección de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional de Bienes a través de la Aplicación de Medidas en Frontera. Hacia una redefinición del modelo peruano*”, Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica de Perú, Escuela de Posgrado, Lima, 2014
- ORTÍZ BAHENA, Miguel Ángel (coord.), “Ley de la Propiedad Industrial comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)”, México, Porrúa, 2015
- OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen, “Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento internacional de los derechos de patente con especial referencia a las patentes farmacéuticas”, en *Revista Española de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid*, núm. 242, 2001
- PARETS GÓMEZ, Jesús, “El Proceso Administrativo de Infracción Intelectual”, México, Sista, 2007
- PONCE LÓPEZ, Fabio, “Medidas en frontera”, en *Revista de la propiedad inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, núm. 2, diciembre de 2001
- RANGEL ORTIZ, Horacio, “La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, OMPI, 2011
- SCHMIDT PARTNER, Luis C. “Las medidas Cautelares en la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en México”, en *Revista El Foro*, Duodécima Época, t. XV, núm. 1, Primer Semestre 2002, Barra Mexicana
- Anexo 1C. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF, del 2 de agosto de 1994  
Glosario de Términos de la Organización Mundial de Comercio  
Ley Aduanera  
Ley de la Propiedad Industrial  
Ley Federal del Derecho de Autor  
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial  
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria  
Capítulo XVII: Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
<<https://www.cofece.mx/cofeca/index.php/promocion/infografias/que-es-poder-sustancial-de-mercado-infografia-en-formato-vertical>>