

EL NUEVO DERECHO MARCARIO INTERNACIONAL EN MATERIA DE REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES MARCARIAS Y EL T-MEC

Horacio RANGEL ORTIZ¹

SUMARIO: *Nota preliminar*. REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE MARCA. **1.-** Criterios para determinar el monto de los daños por violaciones marcarias. Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos (*artículo 20.81 T-MEC equivalente al artículo 18.74, TPP 11-TIPAT*). **2.-** Resarcimiento de daños por violaciones a derechos de marca en general. Fórmula general y supuestos ilustrativos (*artículo 20.81, párrafo 4, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 4, TPP 11-TIPAT*). **3.-** Asignación de las ganancias derivadas de una falsificación marcaria al pago de daño (*artículo 20.81, párrafo 5, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 5, TPP 11-TIPAT*). **4.-** Indemnizaciones adicionales en casos de falsificación de marcas (*artículo 20.81, párrafo 7, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 7, TPP 11-TIPAT*). **5.-** Designación de peritos o expertos por el tribunal (*artículo 20.81, párrafo 11 de T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 11, TPP 11*). **6.-** Mecanismos legales para obtener información de los infractores (*artículo 20.81, párrafo 13, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 13, TPP 11-TIPAT*). **7.-** Sanciones por violaciones a mandamientos judiciales en materia de confidencialidad en procedimientos de observancia (*artículo 20.81, párrafo 16, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 14, TPP 11-TIPAT*). *Comentario final*.

Nota preliminar

La observancia de los derechos que recaen sobre las marcas ha sido un tema recurrente en los tratados comerciales en los que México ha participado en las últimas tres décadas. Esto es visible lo mismo en instrumentos adoptados en la última década del siglo XX hasta en los de más reciente adopción en la segunda década del siglo XXI. Me refiero en primer lugar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por México, Estados Unidos y Canadá un 17 de diciembre de 1992, el cual estuvo en vigor del 1º de

¹ Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados RANGEL y RANGEL (Ciudad de México) www.rangelyrangel.com Expresidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP), de la AMPPPI, del Grupo Mexicano de la AIPPI y de la Comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Miembro del Consejo Científico de la publicación española ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR publicada por la Editorial Marcial Pons y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Vigo (Galicia). Autor de la obra OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. JURISPRUDENCIA. Ed OMPI. Presidente del Comité de Tratados Internacionales de la AMPPPI horaciorangel@rangelyrangel.com

enero de 1994 al 30 de julio de 2020 (TLCAN-NAFTA).² A este tratado regional siguió la adopción de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o TRIPS) de 15 de abril de 1994, que es el Anexo IC del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) en vigor a partir del 1º de enero de 1995 para un grupo de naciones, y a partir del 1º de enero de 2000 para México y otras naciones, cuyas disposiciones coinciden en lo general con las de TLCAN, incluidas las que tienen que ver con cuestiones de observancia de derechos de propiedad intelectual en general, y con derechos de marca en particular. Ya avanzada la segunda década del siglo XXI, se concluyó un ejercicio en materia de libre comercio representado por doce naciones de la región Asia-Pacífico, entre las cuales se encontraban las naciones integrantes del TLCAN-NAFTA. A este instrumento se le conoce como Acuerdo Transpacífico o Acuerdo de Asociación Transpacífico identificado por las siglas TPP (*TransPacific Partnership*). El Acuerdo fue firmado en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, y en él participaron originalmente doce naciones: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.³

Tras la firma del TPP en Auckland en febrero de 2016, Estados Unidos hizo pública la intención de no ratificarlo, lo que no fue impedimento para que los restantes once miembros decidieran conservarlo con exclusión de las disposiciones incorporadas a iniciativa de Estados Unidos. Las disposiciones en materia de observancia de derechos de marca originalmente adoptadas en Auckland en 2016 quedaron intactas en la versión revisada en Santiago en marzo de 2018; de modo que uno y otros textos son los mismos

² Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1993. Véase RANGEL ORTIZ, Horacio, "La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XV, Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, España, 1993, pp. 787-798. Del mismo autor véase: "Intellectual Property and NAFTA", *CURRENTS International Trade Law Journal*, South Texas College of Law, Summer 1996, pp. 36-42; y "Intellectual Property and NAFTA", *AIPPI Annuaire* 1995/IX, XXXVIe Congrès de Montréal 1995, Workshops I-X, Panel d'information, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Edité au nom de l'AIPPI par J. David MEISSER Klosters (Suisse), AIPPI Zurich 1995, pp. 109-123.

³ Véase OFFICE OF THE U.S. TRADE REPRESENTATIVE <https://ustr.gov/tpp/>. Véase también: MEXICO SUSCRIBE EL ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACÍFICO <https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-suscribe-el-tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp-19498>

en lo que a observancia de derechos de marca se refiere. Al texto revisado de TPP se le cambió el nombre por el de Acuerdo Integral Progresista de Asociación Transpacífico el cual fue firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile por los once participantes de TPP. El nombre original del TPP ha sido revisado y suele abreviarse como CPTPP por las siglas en inglés del instrumento, pero es más común que se aluda a él como TPP 11, para diferenciarlo del TPP original, al que también se alude como TPP 12. En círculos oficiales mexicanos es más común el empleo de la voz TIPAT para aludir al instrumento que en otros círculos se le suele llamar también TPP 11, como está dicho. Este tratado comprende un capítulo dedicado a derechos de propiedad intelectual incluyendo temas de observancia de derechos de marca. El capítulo sobre derechos de propiedad intelectual de TPP 11 o TIPAT consiste en esencia en una copia del texto del Acuerdo ADPIC de 1994 al cual se le han hecho las modificaciones que se estimaron pertinentes después de más de dos décadas de vigencia de sus disposiciones.⁴ Como se sabe, las disposiciones del Acuerdo ADPIC original y del Capítulo XVII Propiedad Intelectual de TLCAN-NAFTA coinciden en lo general, de modo que la inclusión del capítulo sobre derechos de propiedad intelectual en TPP 11-TIPAC adoptado en 2018, sirvió de antecedente para instrumentar esencialmente las mismas modificaciones en el antiguo TLCAN-NAFTA que dejó de tener vigencia cuando fue sustituido por el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá adoptado en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018 y modificado en Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. A este tratado se le conoce con distintas designaciones, T-MEC siendo la más favorecida en círculos oficiales mexicanos, aunque en Estados Unidos se le identifica como USMCA, y en Canadá como CUSMA/ACEUM.⁵ La incómoda situación resultante de la utilización

⁴ En efecto, las disposiciones de TPP 12 en materia de marcas y observancia de derechos tienen como punto de partida el texto de ADPIC, utilizado por los redactores de TPP 12 para incorporar las novedades en esta materia como fueron redactadas en los acuerdos comerciales adoptados en la primera década del siglo XXI. TPP 12 incorpora a un ámbito multinacional una especie de recapitulación de esos entendimientos de carácter bilateral preexistentes en naciones que antes celebraron acuerdos comerciales con Estados Unidos. Ver RANGEL ORTIZ, Horacio, *Intellectual Property in U.S. Commercial Agreements with Latin America*. www.hipla.org

⁵ El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC [1] (en inglés : United States–Mexico–Canada Agreement o USMCA, según el gobierno de los Estados Unidos, [2] y Canada–United States–Mexico Agreement o CUSMA, según el gobierno de Canadá; [3] en francés : Accord Canada–États-Unis–

de distintos nombres oficiales en cada país para identificar el mismo instrumento tiende a ser corregida de facto por empresarios y abogados quienes suelen referirse al nuevo tratado simplemente como NAFTA II o NAFTA 2. En círculos oficiales mexicanos, la voz más favorecida es T-MEC, como tengo dicho.

La anterior reseña de cómo se ha llegado a este desarrollo del Derecho marcario internacional en materia de observancia, sirve de prolegómeno para el tema central de este trabajo que debe ubicarse como una especie del género conocido como *observancia de derechos*, específicamente de los derechos que recaen sobre las marcas, que es ciertamente abundante. En la abundancia de figuras novedosas incorporadas al Derecho marcario internacional vigente en México, Estados Unidos y Canadá en materia de observancia de derechos, destacan las nuevas disposiciones encaminadas a la adopción de un régimen común en materia de reparación del daño por violaciones de derechos de propiedad intelectual. Pertenece a esta categoría el grupo de disposiciones que contienen los compromisos de los tres Estados firmantes en materia de reparación del daño por violaciones a derechos de marca en las circunstancias previstas en el nuevo T-MEC. Desde luego, la reparación del daño por violaciones marcarias no es único tema del T-MEC en materia de observancia de derechos de marca. Estos temas pueden clasificarse en cuatro categorías;

- Reparación del daño
- Medidas provisionales
- Medidas en frontera
- Tratamiento penal de la falsificación de marcas

Lo abundante de esta reglamentación y la especialidad de cada uno de estos cuatro temas recomiendan el tratamiento de cada uno de ellos de manera separada, comenzando con las nuevas disposiciones de T-MEC que integran lo que se pretende sea un régimen común en materia de reparación del daño por violaciones marcarias en las

Mexique o ACEUM [4]) es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
<https://usmca.com/>

tres naciones de América del Norte. En las próximas líneas me ocupo de identificar y comentar una selección de las disposiciones en materia de reparación del daño por violaciones marcarias, jurídicamente exigibles en esta región del continente americano a partir del 1 de julio de 2020. Dado el origen de estas disposiciones, y tomando las debidas precauciones en cada caso, puede afirmarse que en términos generales lo que se diga a propósito de los criterios legales para la reparación del daño por violaciones marcarias en el contexto de T-MEC también es aplicable a similares compromisos asumidos por el Estado Mexicano con los diez miembros integrantes del Acuerdo Transpacífico revisado del año 2018 (TPP 11-TIPAT) el cual entró en vigor para las seis primeras naciones que lo ratificaron, México entre ellos, el 30 de diciembre de 2018.⁶ Tras confirmar que, efectivamente, la norma de TLCAN tiene un equivalente en el texto de TPP11-TIPAT, podrá afirmarse que, en lo general, lo dicho sobre estos temas en el contexto de T-MEC también aplica para TPP 11- TIPAT, como en lo general acontece.

En otra oportunidad volveré a los otros tres temas en materia de reparación del daño por violaciones marcarias contenidos en el T-MEC en vigor a partir del 1º de julio de 2020. Esto, en el orden en que aparecen en líneas anteriores que corresponden al del tratado: medidas provisionales, medidas en frontera y tratamiento penal de la falsificación de marcas.

REPARACION DEL DAÑO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE MARCA: T-MEC

1. Criterios para determinar el monto de los daños por violaciones marcarias. Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos (*artículo 20.81 T-MEC equivalente al artículo 18.74, TPP 11-TIPAT*)

El tema de los criterios para determinar el monto de los daños derivados de la violación al derecho de marcas, tratado originalmente en el artículo 1715, párrafo 2 incisos (d) y (e) del antiguo TLCAN y en el artículo 45, párrafo 2 del Acuerdo ADPIC, se aborda

⁶ El TPP 11 entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para Canadá, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. http://www.sice.oas.org/Trade/TPP/CPTPP/English/CPTPP_Index_e.asp El TPP 11 rige también para Vietnam a partir del 14 de enero de 2019. <https://www.internationaltradeupdate.com/2019/01/14/vietnam-cptpp-enters-into-force-for-vietnam-on-14-january-2019/>. Con Vietnam suman siete el total de Estados miembros TPP 11 (octubre de 2020).

nuevamente por los redactores del artículo 20.81 de T-MEC, texto que a su vez tiene un equivalente en el artículo 18.74 de TPP 11-TIPAT cuyas disposiciones en materia de reparación del daño por violación al derecho de marcas han sido adoptadas en lo general por los redactores del T-MEC. El T-MEC incorpora disposiciones novedosas en esta materia que no aparecen en el antiguo TLCAN ni en el Acuerdo ADPIC. Estas novedades aparecen en los párrafos (4) y (5) del artículo 20.81 del nuevo T-MEC. Admitido que se trata de textos novedosos respecto de la forma en que se regulaba esta materia en el antiguo TLCAN y el Acuerdo ADPIC, la realidad de las cosas es que estas novedades fueron tomadas del Acuerdo Transpacífico de 11 miembros en el que ya participaban dos miembros de T-MEC representados por México y Canadá, de modo que la tarea de los redactores del nuevo T-MEC para actualizar el texto que sustituyó al antiguo TLCAN fue llevar al nuevo tratado comercial de América del Norte estas disposiciones provenientes del texto del artículo 18.74 de TPP 11-TIPAT. En rigor, no se trata de novedades en el Derecho marcario internacional vigente en México y otras naciones, sino de una adaptación de desarrollos que precedieron la adopción de este nuevo instrumento comercial para las tres naciones de América del Norte, provenientes del Acuerdo Transpacífico de 11 miembros, como también ocurrió en el caso de otras materias novedosas en T-MEC provenientes del texto de TPP 11.

Esas novedades consisten en la adopción de criterios específicos que podrán utilizarse al momento de determinar el monto de los daños que el infractor debería pagar al titular del derecho como resarcimiento para compensar el daño que éste haya sufrido con motivo de una violación a un derecho de propiedad intelectual en general, incluidos los derechos que recaen sobre las marcas. La aplicación de los criterios establecidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 20.81 (equivalente al artículo 18.74 TPP 11-TIPAT) está condicionada a casos en que el infractor haya actuado con *conocimiento* de que estaba realizando una actividad ilegal violatoria de un derecho de marca, o teniendo motivos razonables para saberlo en términos del párrafo (3) del artículo 20.81 de T-MEC. (18.74 (3) de TPP 11-TIPAT). El nuevo texto legal prevé dos supuestos:

- Violaciones a derechos de marca en general. Artículo 20.81 (4) T-MEC (equivalente al artículo 18.74 (4) TPP 11-TIPAT); y
- Violaciones que impliquen una falsificación de marca en particular. Artículo 20.81 (5) T-MEC (equivalente artículo 18.74 (5) TPP 11-TIPAT).

2. Resarcimiento de daños por violaciones a derechos de marca en general.

Fórmula general y supuestos ilustrativos (*artículo 20.81, párrafo 4, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 4, TPP 11-TIPAT*)

Fórmula general seguida de criterios ilustrativos. El párrafo 4 del artículo 20.81 de T-MEC se refiere a dos tipos de situación que involucran a las autoridades judiciales que conocen del ejercicio de la acción de reparación iniciada por parte de una víctima de violaciones marcarias. En ambos casos se trata de normas permisivas que dan apoyo a las autoridades judiciales para proceder conforme a lo estipulado en el párrafo 4 en la determinación de la cuantía del daño reclamado por la parte demandante. La primera parte del párrafo 4 es de carácter general, en tanto que la segunda se refiere a tres alternativas concretas de carácter ilustrativo que podrá emplear la autoridad judicial en la determinación del monto del daño a propuesta de la parte demandante.

El conocimiento por parte del infractor sobre el carácter ilegal de sus actividades como condición para acceder al sistema de daños. En materia marcaria, el acceso a la fórmula general seguida de supuestos típicos ilustrativos como mecanismos para fijar el monto del daño está limitado al caso en que exista una violación marcaria en circunstancias en que el infractor ha tenido conocimiento de que sus actividades involucraban una violación a los derechos de una marca ajena o tuviera razones para saber que estaba incurriendo en la violación marcaria.

Fórmula general. En la primera parte del párrafo 4 se prevé que las autoridades judiciales de los Estados participantes están facultadas para reconocer la pertinencia en el empleo del criterio general ahí establecido en lo que hace a la determinación del monto del daño, consistente en lo que la traducción al español del texto en inglés

identifica como como *cualquier indicador de valor legítimo presentado por el titular del derecho (any legitimate measure of value the right holder submits).*

Al determinar el monto de los daños de conformidad con el párrafo 3, las autoridades judiciales de cada Parte tendrán la facultad para considerar, entre otras cosas, cualquier indicador de valor legítimo presentado por el titular del derecho, que podrá incluir (...)

La lectura del texto en español, sin considerar que es una traducción del inglés, pudiera sugerir que la voz *legítimo* es empleada para calificar al nombre *valor*, lo que conduciría a pensar que es el valor el que debe ser legítimo para que proceda la aplicación de la norma, y sin embargo, las cosas no son así; la expresión *legítimo* está ahí para referirse al indicador --es decir, al sistema o mecanismo-- y no al valor; lo que debe aparecer como algo legítimo a los ojos de la autoridad es el sistema en que se ha apoyado la parte demandante para determinar el monto de los daños a que se refiere el párrafo 4 del artículo 20.81, T-MEC (párrafo 4 del artículo 18.74, TPP 11). Parecería que en un país sin una sólida tradición jurisprudencial en materia de reparación del daño en general, y de violaciones marcarias en particular, esa legitimidad muy probablemente debería provenir de fuentes tales como el Derecho y la jurisprudencia comparados, y la forma en que este Derecho y esa jurisprudencia han sido percibidas por la doctrina más respetada y los comentaristas legales de más autoridad, cuando esta fuente adicional estuviera disponible; o bien, por la forma en que un experto en esta materia percibe el Derecho y la jurisprudencia comparados aplicables a un caso, y su compatibilidad o no con el Derecho marcario en general y con el Derecho marcario en materia de reparación del daño por violaciones al derecho de marca en un determinado caso. Es este tipo de herramientas e instrumentos de corte legal, provenientes de juristas expertos en la materia los que se estima debieran ser utilizados para proveer los apoyos legales necesarios para estar en condiciones de sustentar la legitimidad del sistema que sirva como indicador de valor encaminado a determinar el monto de los daños por violaciones al derecho de marca a que alude esta norma de T-MEC (y TPP 11-TIPAT). La necesidad o conveniencia de buscar estos apoyos legales de la legitimidad a que alude esta disposición parecería particularmente pertinente en casos en que el sistema,

mecanismo o indicador para determinar el monto del daño que se desee explorar para un caso en particular no se encontrare expresamente previsto en la lista ilustrativa de mecanismos o indicadores a que alude la norma en cuestión.

Lista ilustrativa de mecanismos utilizados para determinar el monto del daño. Esta fórmula general está seguida de tres mecanismos específicos que, de manera ilustrativa, se identifican en la segunda parte del párrafo 4 del artículo 20.81, T-MEC. No se trata de una norma que obligue a la autoridad a emplear alguno de esos tres criterios en la determinación del daño, sino de una norma permisiva que alude expresamente al posible empleo de cualquiera de ellos por el demandante a los fines de fijar el monto de los daños a pagar a la víctima de una violación marcaria en los supuestos previstos en el párrafo 3 del propio artículo, que exige el *conocimiento* que se realizaba una conducta ilegal por el infractor conforme a lo que ahí mismo se estipula. Esos criterios establecen mecanismos o herramientas legales que en el pasado han sido utilizados en la jurisprudencia comparada como medio para fijar el monto del daño a pagar a la víctima de una violación marcaria en ejercicio de la acción de reparación y pueden consistir en:

- *La pérdida de ganancias*
- *El valor de los productos o servicios involucrados en la violación calculado por el precio de mercado; o*
- *El precio sugerido para la venta al por menor*

Del hecho que no se incluya la obligación expresa de emplear alguno de estos criterios en la determinación del daño no se sigue que se trate de una norma académica o cosmética, pues se trata de un texto permisivo que debiera servir al actor o demandante para dar apoyo al planteamiento hecho por el propio actor a la autoridad judicial con el objeto que se aplique alguno de los tres criterios previstos de modo ejemplificativo, y no limitativo, en la determinación del monto del daño reclamado en ejercicio de la acción de reparación. Esto, en circunstancias en que el actor debiera hacer frente a cuestionamientos previsibles de la parte demandada respecto de la idoneidad de la utilización de dichos criterios para determinar el monto del daño en jurisdicciones en que el empleo de los mismos no está respaldado expresamente en el derecho escrito o jurisprudencial del Estado en cuestión. Se estima que la expresión *podrá* empleada por

los redactores tiene un alcance permisivo que debiera servir para dar legitimidad y apoyo legal al empleo de estos criterios en casos en que esté permitido el empleo de los mismos en términos de las disposiciones aplicables antes comentadas que incluyen la exigencia que la parte demandada haya actuado con conocimiento que realizaba una actividad violatoria de los derechos de marca de un tercero.

3. Asignación de las ganancias derivadas de una falsificación marcaria al pago de daño (*artículo 20.81, párrafo 5, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 5, TPP 11-TIPAT*)

El nuevo tratado para las naciones de América del Norte incluye apoyo legal para buscar que en los tres Estados participantes en T-MEC las ganancias derivadas de un cierto tipo de violación marcaria sean asignadas al pago del daño asociado a la violación. Además de las condiciones generales aplicables a estas cuestiones, para obtener el acceso a esta forma de reparación la parte demandante que ejercita la acción de reparación con estas pretensiones deberá satisfacer dos condiciones fundamentales previstas en el párrafo 5 del artículo 20.81 de T-MEC:

- Acreditar que la conducta de la parte demandada involucra una *falsificación marcaria*, en contraste con otras formas de violación a derechos de marca; y
- Acreditar que la parte demandada tenía *conocimiento* que las actividades involucradas implicaban una violación de derechos de una marca ajena, o que han existido motivos razonables para suponer que lo sabía.

Un antecedente del tema tratado en el párrafo 5 del artículo 20.81, T-MEC en materia de reparación del daño, se puede rastrear en el texto del artículo 1715, párrafo 2, incisos (d) y (e) del antiguo TLCAN y en el artículo 45, párrafo 2 del Acuerdo ADPIC. Estas normas, sin embargo, no hacen referencia expresa al hecho que la parte demandada puede ser condenada a pagar al actor las ganancias obtenidas por la parte demandada atribuibles a la falsificación marcaria ahí prevista.⁷ El nuevo texto de T-MEC incorpora

⁷ Artículo 45. Perjuicios ADPIC. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas 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, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así

una norma similar a la del párrafo 2 del artículo 45 de ADPIC, pero con una nueva redacción y el nuevo elemento no indicado, no previsto en las disposiciones que sirven de antecedente al texto actual. Obsérvese que, en materia de violaciones marcarias, la nueva norma de T-MEC que prevé la facultad que deben tener las autoridades que conozcan de estos pleitos para asignar las ganancias del infractor al pago mencionado en favor del actor, limita esta obligación a pleitos que involucran una falsificación marcaria. Esto, en contraste con otro tipo de violaciones marcarias en general, en que no aplicará la norma que obliga a las autoridades judiciales a considerar la pertinencia de aplicar las ganancias del infractor al pago del daño conforme al párrafo 5 del artículo 20.81 T-MEC (artículo 18.74 de TPP 11-TIPAT). El nuevo texto, sin embargo, permite que las autoridades judiciales que conocen de pleitos por otro tipo de violaciones marcarias consideren la asignación de las ganancias de la parte demandada a los fines mencionados si el Estado Miembro estima pertinente que se haga esta asignación también en estos otros casos distintos a los de falsificación marcaria.

A diferencia del tratamiento que se da al tema en el artículo 45, párrafo 2 de ADPIC, en el T-MEC la asignación de las ganancias del infractor en pago de daño que ahora se prevé en este nuevo instrumento, se condiciona al caso en que el infractor estuviese enterado del carácter ilegal de sus actividades o tuviese razones para saber que esas actividades estaban al margen de la legalidad. En la ausencia de este elemento, la norma del párrafo 5 tendrá un carácter discrecional para las autoridades judiciales de los Estados miembros del T-MEC.

4. Indemnizaciones adicionales en casos de falsificación de marcas
(artículo 20.81, párrafo 7, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 7, TPP 11-TIPAT)

Otra peculiaridad del tratamiento que recibe la reparación del daño por falsificación de marcas en T-MEC, respecto de lo previsto en el antiguo TLCAN, consiste en la obligación

proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

para los Estados miembros de T-MEC de establecer o mantener un sistema legal que incluya al menos uno de estos dos mecanismos:

- (a) Indemnizaciones predeterminadas, las cuales estarán disponibles a elección del titular del derecho; o
- (b) Indemnizaciones adicionales (que pueden incluir indemnizaciones ejemplares o punitivas)

En efecto, para el primero de estos dos mecanismos (*pre-established damages*) ya había un antecedente previsto en el artículo 45, párrafo 2 de ADPIC, no así para el sistema traducido al español como **indemnizaciones adicionales** (*additional damages*) que no tiene antecedentes expresos en ADPIC ni en el antiguo TLCAN. La exigencia de adoptar alguno de los dos sistemas aplica a situaciones en las que están de por medio procedimientos legales que involucran una situación de falsificación de marcas, iniciados por el dueño de la marca, de los que conoce una autoridad judicial en un Estado miembro del T-MEC. Esto, en contraste con violaciones marcarias distintas a una falsificación marcaria, en que el Estado miembro no está obligado a incluir alguno de estos dos sistemas de indemnización en términos de T-MEC para ser empleado en los procedimientos encaminados a obtener la reparación del daño por esa violación marcaria distinta a la falsificación marcaria. Admitido que el T-MEC no exige la utilización de estos sistemas salvo en los casos señalados, el texto del tratado tampoco incluye una prohibición expresa para explorar su aplicación en un caso de una violación marcaria distinta a la falsificación marcaria de una gravedad que podría ser equiparable a la falsificación marcaria.⁸

5. Designación de peritos o expertos por el tribunal (artículo 20.81, párrafo 11 de T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 11, TPP 11)

En T-MEC se incluye una disposición aplicable a los casos en que la autoridad judicial de un Estado Miembro designa un experto, perito o técnico para que rinda un dictamen en

⁸ Las peculiaridades y gravedad de la falsificación marcaria, en contraste con otras formas de violación de derechos marcarios, son examinadas a detalle en la obra de Paul Mathély. MATHÉLY Paul, *Le droit français des signes distinctifs*, LIBRAIRIE DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS, 6 rue de Mézières 75006 Paris, pp. 516 *et seq.*

un procedimiento de observancia de un derecho de propiedad intelectual en general, incluidos los que involucran cualquier violación a un derecho de marca. La nueva disposición pretende influir en el costo de la preparación del dictamen --esto es, en el monto de los honorarios del experto--, cuando dicho costo deba ser pagado por las partes en conflicto. Da la impresión de que lo que los redactores tienen en mente es la necesidad de que intervenga un perito, técnico o experto en su calidad de tercero en discordia en situaciones en que el perito o experto deberá pronunciarse sobre cuál de las dos posturas sostenidas en dictámenes contradictorios previamente rendidos por los peritos o expertos de cada una de las partes, deberá prevalecer. Dice el Acuerdo que, en estos casos, las autoridades del Estado miembro deben procurar que los costos, esto es, los honorarios del experto sean *razonables y proporcionales al tiempo dedicado por el experto al proyecto, por un lado, y a la naturaleza del mismo, por otro*. Los Estados participantes deben igualmente procurar que este tipo de dictámenes impuestos por la propia autoridad, en contraste con un dictamen ofrecido por las partes, no desalienten de manera indebida el empleo de los mismos en estos procedimientos.

La interpretación literal de la norma no ofrece problema, pues nadie debería tener inconveniente en que los honorarios de un experto sean razonables, y proporcionales a sus antecedentes, experiencia y formación, a la naturaleza del caso y grado de dificultad, y al tiempo destinado a su preparación. Si eso es lo que realmente se quiso expresar, no veo la necesidad de establecer una cosa tan obvia en un tratado, lo que hace sospechar que atrás de la redacción escogida existen intenciones que van más allá de la literalidad del texto, de modo que las mismas expresiones puedan ser interpretadas para apoyar la utilización de expertos de bajo costo, cuyo trabajo debiera ser proporcional al honorario que el peticionario del trabajo está dispuesto a pagar. El monto de los honorarios no depende de las autoridades sino del experto, técnico o perito, y de la preparación y antecedentes del experto.

No se trata de establecer que siempre que cada una de las partes ofrezca un dictamen, que como regla estará en conflicto con el dictamen de la parte contraria, el tribunal deberá designar un tercero en discordia. Admitido que en la realidad se llegan a

producir situaciones en que el tribunal está ante dos dictámenes contradictorios de similar solidez y fortaleza ofrecidos por las partes, también se producen con frecuencia las que ponen de manifiesto el carácter artificial y a veces forzado de uno de los dictámenes, en contraste con otro dictamen de alto nivel que incluye razonamientos verdaderamente convincentes provenientes de un experto arropado con las cualidades necesarias para dictarlo. Este trabajo suele tener un costo proporcional a su contenido y preparación.

6. Mecanismos legales para obtener información de los infractores
(artículo 20.81, párrafo 13, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 13, TPP 11-TIPAT)

El Acuerdo ADPIC incluye mecanismos legales de carácter general encaminados a obtener información sobre la identidad de terceros que hayan participado en la producción o distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre los circuitos de distribución, la cual debe ser proporcionada al demandante por orden del tribunal (artículo 47 ADPIC). La redacción de la norma contenida en ADPIC sugiere que la información requerida al infractor sólo podría versar sobre los temas ahí consignados, y siempre que ésta le fuese requerida a un infractor, en contraste con un presunto infractor. Un intento por poner un correctivo a este enfoque restrictivo de ADPIC fue instrumentado a través del párrafo 13 del artículo 20.81 de T-MEC al establecer que, además de las situaciones previstas en el artículo 47 de ADPIC, las autoridades judiciales que conocen de asuntos de observancia de derechos deben estar facultadas para ordenar a la parte demandada la producción de información no prevista de modo expreso en el artículo 47 de ADPIC, consistente en:

- información respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción;
- información relativa a los medios de producción o canales de distribución de las mercancías o servicios; e
- identificación de terceros presuntamente involucrados en la producción y distribución de las mercancías o servicios y sus circuitos de distribución

Presunto infractor. Se aclara, además, que las anteriores informaciones pueden ser requeridas por el tribunal no sólo al infractor sino también al presunto infractor, y que

éstas pueden versar lo mismo sobre mercancía infractora que presuntamente infractora, y sobre servicios infractores que presuntamente infractores

Confidencialidad. La necesidad de tomar en consideración el derecho aplicable a temas de confidencialidad, que no se menciona expresamente en el artículo 47 de ADPIC, a propósito de estos temas, aparece ahora en T-MEC por influencia de TPP 11-TIPAT, desde luego, igual que en las otras materias sobre este mismo tema.⁹

7. Sanciones por violaciones a mandamientos judiciales en materia de confidencialidad en procedimientos de observancia (*artículo 20.81, párrafo 16, T-MEC equivalente al artículo 18.74, párrafo 14, TPP 11-TIPAT*)

El tema de la confidencialidad en aspectos que lo ameriten en procedimientos de observancia no previsto de modo expreso en el antiguo TLCAN ni en el Acuerdo ADPIC, y mencionado ahora en el párrafo 14 del artículo 20.81 de T-MEC (en términos provenientes del artículo 18.74, párrafo 13 de TPP 11-TIPAT), vuelve a aparecer en el párrafo 16 del mismo artículo 20.81, T-MEC para prever la aplicación de sanciones por violaciones a mandamientos judiciales en materia de confidencialidad violados por cualquiera de las partes, sus abogados, expertos u otras personas sujetas a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio en materia de observancia de derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. La norma se refiere expresamente a información confidencial producida o intercambiada en un procedimiento de observancia. Se trata de la obligación dirigida a los Estados miembros del tratado de otorgar facultades a sus autoridades para imponer sanciones por los motivos mencionados.

Comentario final

⁹ El Derecho aplicable en materia de confidencialidad puede variar de nación en nación dependiendo de cuál de las jurisdicciones tienen lugar las actividades. Los niveles y grado de sofisticación tanto legislativa como jurisprudencial varían dependiendo de cada nación. Sobre el tratamiento que se ha dado a la información confidencial en el Derecho escrito y jurisprudencial mexicano, véase RANGEL ORTIZ Horacio, “La protección de la información confidencial en el derecho mexicano. Evolución y estado actual”, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año X – No. 10, Lima 2014, pp. 203-242. Versión en línea <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario10/Art07/ANUARIO%20ANDINO%20ART07.pdf>

Este breve recorrido por las disposiciones en materia de reparación del daño por violaciones a derechos de marca pone de manifiesto distintas situaciones.

- En primer lugar, lo artificial de pretender, como se ha difundido, sin fundamento válido, en círculos de la burocracia de alto nivel del extranjero, que el nuevo tratado adoptado en Buenos Aires y en Ciudad de México es un acuerdo totalmente nuevo que nada tiene que ver con el tratado anterior, representado por lo que hasta aquí hemos llamado el antiguo TLCAN firmado en 1992, para diferenciarlo claramente del actual T-MEC. Nada más aparatado de la realidad que esta gratuita afirmación en lo que hace particularmente a las disposiciones que regulan la reparación del daño por violaciones marcarias. En lo general, en lo que hace al tema que ahora nos ocupa, las disposiciones del antiguo TLCAN han sido reproducidas en el nuevo T-MEC con las modificaciones y novedades identificadas en líneas anteriores, provenientes en lo general del texto original del Acuerdo Transpacífico de doce miembros que en nada cambió respecto de lo previsto en el Acuerdo Transpacífico de once miembros, tras el anuncio de Estados Unidos de no ratificar el pacto firmado en Auckland, y que hoy se conoce como TPP 11 o TIPAT en círculos oficiales de México.
- Tema aparte es el de las equivalencias en la legislación nacional de los compromisos contenidos en el nuevo tratado, el cual requiere un cuidadoso tratamiento por separado, que excede la razón de ser y alcances de este trabajo consistentes en identificar y divulgar los nuevos compromisos del Estado Mexicano, Canadiense y Estadounidense en materia de reparación del daño, no previstos en el tratado comercial para las tres naciones de América del Norte que dejó de ser válido tras la entrada en vigor del nuevo *Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá* firmado en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018 y modificado en Ciudad de México el 10 de 2019, que aquí hemos identificado con la abreviatura utilizada en círculos oficiales: T-MEC.

- Una revisión preliminar de la nueva Ley de la Propiedad Industrial del año 2020 que entra en vigor el jueves 5 de noviembre de 2020 pone de manifiesto la inclusión de nuevas disposiciones en el ordenamiento nacional con el claro propósito de servir de apoyo para instrumentar algún compromiso proveniente de T-MEC y de TPP 11-TIPAT. Al lado de estas disposiciones aparecen otras con la aparente intención de cumplir una función similar; pero también se perciben lo que podrían ser silencios en el ordenamiento nacional que deberían ser suplidos con base en lo que dispone no sólo el Derecho marcario aplicable a estas cuestiones sino, fundamentalmente, el Derecho constitucional, internacional y jurisprudencial aplicable. Esto, a la luz de las reglas de mismo origen en materia de derechos humanos, como son las que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa en la forma de derechos de propiedad intelectual, los derechos marcarios incluidos. Todo eso pasa a formar parte del nuevo Derecho marcario internacional contenido en T-MEC y TPP 11, aplicable a la reparación del daño por violaciones al derecho de marca, en términos de los mandamientos y criterios encabezados por los que fueron incluidos en la selección de disposiciones internacionales que fueron motivo de comentario en esta breve reseña. Sea como fuere, las nuevas disposiciones de T-MEC son normas de origen internacional que han pasado a formar parte del Derecho marcario mexicano, jurídicamente exigibles en asuntos en los que estén presentes las situaciones y características comentadas en líneas anteriores.

Ciudad de México y octubre de 2020

Dr. Horacio Rangel Ortiz

horaciorangel@rangelyrangel.com

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de la AMPPPI. Todos los Derechos Reservados©. La reproducción, copia y utilización total o parcial del contenido está expresamente prohibida sin autorización. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.