

## LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)

Dr. Manuel BECERRA RAMÍREZ \*

### 1. *INTRODUCCIÓN*

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que como sabemos en su capítulo XVII establece normas concretas sobre Propiedad Intelectual (concepto genérico que abarca el Derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor), que por supuesto, se refiere también a la Propiedad Industrial (PI) contiene también medidas de carácter adjetivo. Lo mismo sucede en el caso de las disposiciones sobre PI del TRIPs, por lo cual ambos instrumentos jurídicos son considerados como una innovación en los tratados internacionales de carácter multilateral.

México, después de cambiar su legislación en materia de propiedad industrial y de derecho de autor en 1991 en sus aspectos sustantivos ha tenido que modificar nuevamente su legislación en el año de 1994 (en materia de propiedad industrial) y en 1996 (en materia de derecho de autor) para adecuar su normatividad fundamentalmente en materia de adjetiva.

En efecto, el gran problema es la falta de mecanismos o de efectividad en el cumplimiento de la legislación sobre PI; aunque también podemos decir que eso no es privativo de México, sino de muchos países que han incorporado nuevas legislaciones sobre la materia dentro de su sistema jurídico.

La inexistencia o la falla de los mecanismos de represión de la violación de los derechos de la PI parece que es el "talón de Aquiles" del sistema mexicano que cuenta con una nueva normatividad tendiente a la mayor protección de PI pero que en muchos casos queda en letra muerta.

- Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

México es a simple vista un “paraíso” de la piratería de PI. Basta simplemente con caminar por ciertos barrios comerciales de la ciudad y uno se puede encontrar con material pirata, algunos de ellos en forma soberbia ostentan la leyenda: “Di sí a la piratería”, parodiando la propaganda oficial que reza lo contrario: “Di no a la piratería”. Información periodística menciona que es tal la magnitud de la piratería que “en 1995 dejó ganancias superiores a 500 millones de dólares”,<sup>1</sup> aunque es difícil cualificar lo que se produce en un mercado que es fundamentalmente informal, motivo por lo cual es difícil medir su impacto en cifras claras.

Con eso, intuitivamente podemos inferir que el desconocimiento de la materia es nulo o casi nulo en las instancias judiciales en virtud de un personal judicial que no está preparado en esta área, la cual, además, está en constante movilidad. Por otra parte, las universidades, que pueden ser el factor de cambio, con excepciones, no dictan cursos sobre la materia.

Pero, no hay duda que el factor fundamental en la transformación de nuestro marco jurídico en materia de PI ha sido la apertura de México al comercio exterior, lo cual ha empujado a transformar su sistema de PI. Entonces, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y concretamente su capítulo XVII, son la referencia obligada a nuestro sistema de protección de la PI.

## 2. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

En forma innovadora, el TLCAN contiene normas adjetivas (artículos del 1714 al 1718) destinadas a la defensa de los derechos de la Propiedad Intelectual. Es un marco jurídico que aunque está expresado en forma indicativa (por ejemplo, “las partes dispondrán...”, “las partes garantizarán...” y además que lo que se disponga en esta sección no se “interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual...”) <sup>2</sup> indudablemente, ha influenciado la transformación de la regulación mexicana en materia de PI, en sus aspectos tanto adjetivos como sustanciales.

<sup>1</sup> “El Distrito Federal paraíso de lo falso”, *La Jornada*, 28 de diciembre de 1996.

<sup>2</sup> Artículo 1714-5.

En términos generales, el TLCAN propone que las partes adopten recursos de protección de la PI. Los recursos pueden ser de carácter judicial o administrativo. Sin embargo, hay que notar que aquí hay una diferencia notoria con la legislación mexicana. La Ley de 1991, con sus reformas de 1994, aunque reconoce los recursos administrativos y judiciales pone su acento en la función del IMPI; en sus enormes facultades de fiscalización y de sanción; y dejándose a segundo plano, la vía judicial, cosa que no pasa con el TLCAN, en donde la vía judicial es manifiestamente más importante.

La diferencia de enfoques quizá se deba a que los legisladores mexicanos no confiaron en el sistema judicial mexicano que si bien cumple teóricamente con los requisitos que veremos a continuación, convenidos en el TLCAN, en la práctica presenta muchas debilidades.

El TLCAN en términos generales establece el compromiso para las partes de crear procedimientos de defensa de los derechos de la PI y que tengan los siguientes requisitos:

- que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual a que se refiera el capítulo XVII del TLCAN;
- que se incluyan recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones;
- que la aplicación de esos procedimientos sea de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos;
- que los procedimientos sean “justos y equitativos”;<sup>3</sup>
- que las resoluciones sobre el fondo tanto en los procedimientos de carácter administrativo como judiciales preferentemente se formulen por escrito, sean razonados, se den a conocer sin demoras indebidas y se funden en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a las partes la garantía de audiencia;
- que se otorguen recursos de revisión, y<sup>4</sup>
- que los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Evidentemente esto es una redundancia y quizás se deba a una traducción literal del texto en inglés del TLCAN: “Each Party ensure its procedures for the enforcement of intellectual property rights are fair and equitable...”.

<sup>4</sup> Artículo 1714 del TLCAN.

<sup>5</sup> Artículo 1715-e del TLCAN.

Así, el TLCAN dispone de una serie de patrones sobre los procedimientos de protección de la PI, como los que hemos mencionado y otros más, inclusive más detallados. Vemos por ejemplo, que se obliga a establecer procedimientos civiles en los que se contenga una notificación oportuna por escrito; que las partes cuenten con un abogado independiente que no cuente con requisitos excesivos de comparecencia personal forzosa;<sup>6</sup> el pago de compensaciones por parte del infractor, el retiro y la destrucción de las mercancías objeto de la infracción.

Asimismo, hay disposiciones en lo que se refiere a los materiales e instrumentos con lo que se hayan producido las mercancías infractoras; se habla de medidas precautorias que deben de ser "rápidas y eficaces", etcétera. Pero esta obligación, el cumplimiento de todas estas funciones, hay que reiterarlo, se destina al poder judicial. Es el poder judicial el eje principal de protección de la PI. Aunque, hay que notar también una excepción que es lo que se refiere a que es posible la reparación de naturaleza civil por una vía administrativa siempre y cuando el procedimiento administrativo "se ajuste a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo".<sup>7</sup>

## 2.1 *Medidas precautorias*

Un aspecto esencial de las medidas de protección de la PI es el de las medidas precautorias. Aquí, otra vez, la idea es que el poder judicial las instrumente y las aplique. Estas medidas, fundamentalmente deben de ser rápidas y eficaces.<sup>8</sup> Es quizás este el meollo del asunto. Se busca que las medidas sean rápidas y eficaces, pero la realidad del sistema jurídico mexicano dice todo lo contrario, en términos generales las medidas no reúnen esas características, es quizás la preferencia a medidas dictadas por un órgano administrativo.

<sup>6</sup> *Idem.*

<sup>7</sup> El artículo 1715-8 del TLCAN textualmente dice: "Cada una de las partes preverá que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo".

<sup>8</sup> Artículo 1716 del TLCAN.

### 3. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LA LEGISLACIÓN MEXICANA

La legislación base sobre la protección de la propiedad, es la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y de acuerdo con esta ley codificadora de las disposiciones de PI, el órgano más importante en la lucha contra la violación de las disposiciones sobre protección de la PI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Precisamente, este organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios tiene amplias facultades de acuerdo con la LPI,<sup>9</sup> tales como:

- 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 sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Pero eso no es todo, como lo veremos más adelante, la LPI convierte al IMPI en el eje fundamental de protección de la PI concediéndole una serie de facultades, en ese sentido. Por ejemplo, no procede una averiguación previa ante el Ministerio Público sin que antes, el IMPI haya emitido un dictamen técnico.

La LPI contempla diferentes vías, la administrativa, que como decíamos es la más importante de acuerdo a sus reformas de agosto de 1994, la penal y la civil. También, nuevamente el IMPI tiene facultades de árbitro.

También no hay que dejar de soslayar esas otras facultades que la nueva Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA) de 1996 concede al IMPI. En efecto, en una disposición, harto polémica, la LFDA<sup>10</sup> remite al IMPI algunas de las "cargas" o facultades, como la aplicación de multas; la aplicación de medidas precautorias; la realización de investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir in-

<sup>9</sup> Artículo 6-V de la LPI.

<sup>10</sup> La LFDA en forma original otorga esas facultades al IMPI sin que se haya reformado la LPI que es la que da origen y facultades al IMPI, ver PAN, P., "El IMPI y los Derechos de autor", *Urania*, núm. 15, enero-febrero, 1997.

formación y datos.<sup>11</sup> ¿A qué se debe esta medida, por demás original? Las hipótesis son: primera, que el legislador ante la premura por sacar una ley nueva, la cual todo mundo esperaba, se decidió por el camino más corto: utilizar la infraestructura y la experiencia del IMPI; o bien, la segunda hipótesis que suena más interesante desde el punto de vista del desarrollo de la materia de la PI, que éste es un primer paso hacia la convergencia de las materias de la propiedad industrial y del derecho de autor, fenómeno que si es cierto merece un análisis teórico más acucioso.

#### 4. ¿CUALES SON LAS INFRACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO?

Originalmente, la ley de 1991 contenía un artículo 213 que se refería a las infracciones de carácter administrativo.<sup>12</sup> Sin embargo, en el año de 1994 el artículo 213 sufre modificaciones que tienen que ver con las nuevas tendencias en materia de protección de la propiedad industrial; es decir, con la tendencia hacia la despenalización de las infracciones del derecho de la PI.

De acuerdo con el artículo 213 vigente se enumeran 23 tipos de infracciones.<sup>13</sup> En la última, en forma muy amplia y vaga, a manera de

<sup>11</sup> El artículo 234 de la LFDA, dice: "El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial". Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

<sup>12</sup> El cual a su vez correspondía, o tenía su equivalente en el artículo 210 de la ley de 1976.

<sup>13</sup> I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula; II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad; III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente; IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los pro-

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 199

un saco o costal en el que pueden haber muchas cosas, se menciona que también son infracciones administrativas: "las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos". De estos 23 tipos de infracción, la ley de 1991 en su versión original solamente reconocía 11. Las violaciones marcadas con los números romanos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, son "nuevas" en este lugar; digo en "este lugar" porque antes el legislador las tenía colocadas en el artículo 223 y eran consideradas como delitos. Esto significa que la ley se inclina más a aplicar medidas preventivas y de reparación de daño que a la aplicación de medidas punitivas. Enfoque que tiene que ver con la tendencia, de alguna manera, traída por el TLCAN, en donde la esencia es la sanción económica (por la vía judicial) y el mantenimiento de los lazos comerciales más que la sanción de carácter corporal, como sería en el caso de la sanción penal.

tegidos por la registrada; V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales, estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca; VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar en giro; VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley; VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello; IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, y d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error, en cuanto al origen geográfico del producto; X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; XI. Fabricar o

Además, hay que notar que este tipo de infracciones también están sancionadas por la legislación en materia de protección al consumidor. En efecto, la Ley Federal de Protección al Consumidor sanciona también este tipo de infracciones.<sup>14</sup>

## 5. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Los elementos con que cuenta el IMPI, es decir, sus “dientes” para sancionar la violación de las normas sustantivas de protección de la PI son multas, clausuras, y el arresto administrativo. Así, de conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones administrativas son las siguientes:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva; XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva; XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación; XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso; XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro; XVIII. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular; XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados; XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado sustituido o suprimido parcial o totalmente éstas. XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

<sup>14</sup> Ver el capítulo III de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De la información y publicidad.

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 201

- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva, y
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.<sup>15</sup>

Aquí hay que anotar que las reformas a la LPI, en agosto de 1994, lo que hacen es aumentar el monto de la multa a pagar. De diez mil días de salario mínimo a veinte mil días de salario mínimo, que es como actualmente se encuentra. La imposición de estas sanciones por parte del IMPI se hace en un marco aparentemente limitado, de conformidad con la LPI. Es decir, en la imposición de las sanciones antes mencionadas, el IMPI debe tomar en consideración los siguientes elementos:

- el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- las condiciones económicas del infractor, y
- la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.<sup>16</sup>

Aparentemente, esto constituye una limitación, sin embargo, no lo es tanto ya que los elementos que se acaban de reproducir, de alguna manera son subjetivos (por ejemplo, “el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción”) por lo que al no estar claramente delimitados conceden a la autoridad administrativa, es decir al IMPI, un amplio margen de discrecionalidad que, por supuesto aumenta su poder.

El IMPI realiza la investigación de las infracciones administrativas de oficio, o bien a petición de parte interesada.<sup>17</sup> Para eso, si es necesario, realiza una visita de inspección. En caso de que no lo sea, se inicia el procedimiento, el IMPI, con los elementos con que cuente y las pruebas que sustente la presunta infracción, corre traslado al presunto infractor para que conteste y presente pruebas en el plazo de 10

<sup>15</sup> Artículo 214 de la LPI.

<sup>16</sup> Artículo 220 de la LPI

<sup>17</sup> Artículo 215 de la LPI

días.<sup>18</sup> Después de lo cual, con los elementos con que cuente, dicta su resolución.<sup>19</sup>

De acuerdo con el derecho mexicano, sobre esta resolución definitiva que dicte el IMPI, procede el juicio de Amparo lo que puede alargar todavía más la resolución de un asunto y puede llevar a más abusos por parte de los infractores.<sup>20</sup>

Por otra parte, la ley sanciona en forma más severa la reincidencia,<sup>21</sup> ya que en esos casos se duplicarán las multas impuestas anteriormente o bien con la clausura definitiva, si anteriormente, en el lapso de dos años, se hubiera clausurado temporalmente por dos veces.<sup>22</sup> Esto, independientemente de que la reincidencia se tipifica como delito, como veremos posteriormente.

Ahora bien, las multas tienen como consecuencia el aumento de la recaudación del gobierno; por su parte, la clausura y el arresto tienen por objetivo evitar que el infractor se mantenga en su actividad violatoria. Pero, esto no sería suficiente para el titular de un derecho de la PI que, en términos generales, le interesa más la cuestión económica, es decir, explotar su bien protegido y recibir ingresos por esa explotación, lo que no se logra con multas y arrestos. Es por eso que independientemente de esas sanciones, de carácter administrativo, la ley habla del resarcimiento de daños y perjuicios.

<sup>18</sup> Artículo 216 de la LPI.

<sup>19</sup> Artículo 217 de la LPI.

<sup>20</sup> Por ejemplo, la prensa da cuenta de un asunto en donde una empresa mexicana, Sebring TSE, S. A. de C. V., demandó el 30 de mayo del año de 1996 ante el IMPI a la empresa Chrysler por la utilización sin ningún derecho de la marca "Sebring". El IMPI impuso a la poderosa empresa estadounidense, Chrysler, una multa de 20,000 días de salario, la cual fue parada por la interposición de un Amparo. Es interesante notar que ante esta situación la estrategia de la empresa Sebring para hacer valer sus derechos no es sólo la continuación del procedimiento judicial, sino la invocación (por medio de un desplegado en la prensa) de la intervención del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, desafiando al poder judicial. Ver Carta Pública del licenciado Alejandro Ostos de la Garza publicada en el periódico *Reforma* el 10 de marzo de 1997.

<sup>21</sup> Se entiende por reincidencia: "cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción" (artículo 218 de la LPI).

<sup>22</sup> Artículos 218 y 219 de la LPI.

## 6. *EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS*

La LPI menciona que las sanciones antes descritas se aplican independientemente de lo que pudiera resultar por la indemnización a los afectados mediante el pago de daños y perjuicios.<sup>23</sup>

Por supuesto el pago de los daños y perjuicios se debe hacer valer ante los tribunales federales en materia civil. En virtud de que el pago de daños y perjuicios en muchos casos es difícil de probar, ya que no se tienen parámetros, el legislador mexicano introdujo una fórmula que conste en el establecimiento de un mínimo:

la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de la venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.<sup>24</sup>

Esta disposición es nueva, y tiene su razón de ser en el hecho de que anteriormente se cuestionaba la efectividad del derecho potencial a la indemnización de los daños y perjuicios. Eso también significa que no hay mucha confianza en los procedimientos civiles en el sistema mexicano, a pesar de lo cual, es necesario señalar que independientemente de lo anterior, es posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto por los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil para el DF, supletorio en materia federal y que se refieren a la definición de daño y perjuicio.

## 7. *PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA*

La LPI establece diferentes tipos de procedimiento contra las infracciones de carácter administrativo y toma como ordenamiento supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>25</sup> En efecto, el capí-

<sup>23</sup> Artículo 221 de la LPI.

<sup>24</sup> Artículo 221 bis de la LPI.

<sup>25</sup> Artículo 187 de la LPI dice: "Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece, esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

tulo II se refiere al Procedimiento de declaración administrativa, que puede ser de diferentes tipos:

- nulidad;
- caducidad y cancelación e
- infracción administrativa.

Dicho procedimiento se inicia de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y se sustancia ante el IMPI.<sup>26</sup> Además, la ley da una serie de reglas destinadas a los requisitos de forma:

- cual debe ser el contenido de la solicitud de la declaración;<sup>27</sup>
- los documentos que servirán como prueba.<sup>28</sup>

Una vez que sea admitida la declaración se tomarán dos caminos:

- en lo que respecta a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto notificará al afectado para que conteste en un mes;
- en el caso del procedimiento de declaración administrativa de infracción, que es el que aquí nos interesa, el procedimiento es diferente, vemos por qué. La ley manda<sup>29</sup> que, en caso de que así lo amerite, se realice una visita de inspección, si no lo amerita, entonces el IMPI correrá traslado al presunto infractor, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.<sup>30</sup>

Después de eso, con los elementos que cuente, el IMPI dictará resolución.

Durante el procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar las demoras en su tramitación, no se admitirán los procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.<sup>31</sup> Es posible conceder un plazo adicional de 15 días para presentación de las pruebas en el caso de que se encuentren en el extranjero y así lo manifieste en su escrito de ofrecimiento.

<sup>26</sup> Artículo 188 de la LPI.

<sup>27</sup> Artículo 189 de la LPI.

<sup>28</sup> Artículos 190, 191, 192, 192 bis de la LPI.

<sup>29</sup> Artículo 209-IX de la LPI.

<sup>30</sup> Artículo 216 de la LPI.

<sup>31</sup> Artículo 195 de la LPI.

//

## 8. MEDIDAS PROVISIONALES A ADOPTAR EN CASO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE VIOLACIÓN

En materia de protección de la propiedad industrial, las medidas provisionales juegan un papel muy importante, porque se trata de medidas rápidas, de sencilla tramitación y, por supuesto, efectivas para detener, corregir la violación de los derechos de la PI. Generalmente esas medidas, en diferentes sistemas (por ejemplo, en el sistema canadiense y estadounidense) recae en el área de competencia del poder judicial, en la institución de la *injunction*. Sin embargo, el sistema mexicano prefirió confiar esas facultades al IMPI, en el cual se encuentran las facultades en materia de medidas provisionales.

Aunque, hay que notar que tiene limitaciones si pensamos que el resarcimiento de daños y perjuicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la vía civil para lograrlo.

Pues bien, en materia de medidas precautorias el IMPI, de conformidad con la LPI, 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;
- II. Ordenar se retiren de la circulación:
  - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
  - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;
  - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y
  - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c) anteriores.
- III. Prohibir, de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;
- IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y
- V. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Artículo 199 bis de la LPI.

Por supuesto, estas medidas precautorias se ejercitan dentro de un marco jurídico específico ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el promovente deberá probar varios extremos: la existencia de una violación a su derecho: que la violación a su derecho sea inminente; la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren, además otorgar fianza y la información necesaria.<sup>33</sup> Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contraconfianza.<sup>34</sup>

En todo momento, el IMPI, tiene una función de carácter conciliatoria, lo que aumenta sus facultades,<sup>35</sup> o bien sus responsabilidades en materia de PI.

## 9. INSPECCIÓN

Dentro de las amplias funciones del IMPI también están las de realizar inspecciones y la requisición de datos. Esta figura de la inspección no es nueva en la legislación mexicana, ya la encontramos en la ley de 1976 y, en este caso, correspondía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la facultad de aplicarla.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se presten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.<sup>36</sup> La visita de inspección cuyo procedimiento se establece detalladamente en la LPI,<sup>37</sup> en caso de que haya infracciones de carácter administrativo (a que se refiere el artículo 213 o algún delito a que se refiere el artículo 223) puede desembocar en un aseguramiento cautelar, dice el artículo 211: si durante la diligencia se comprobará fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en form cautelar, los productos con los cuales

<sup>33</sup> Artículo 199 bis 1.

<sup>34</sup> Artículos 199 bis 1-199 bis 4.

<sup>35</sup> En efecto, el artículo 199 bis establece: En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

<sup>36</sup> Artículo 207 de la LPI.

<sup>37</sup> Título séptimo, capítulo I de la LPIM.

presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el IMPI.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el mismo IMPI lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

#### 10. DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS

La LPIM contiene también reglas precisas sobre la disposición de los bienes asegurados, lo cual es muy acertado ya que llena un vacío que contenía la legislación anterior, con lo cual se da seguridad y transparencia jurídica sobre el destino de los bienes asegurados. Nos estamos refiriendo al caso de que el IMPI dicte una resolución definitiva declarando que se ha cometido una infracción administrativa, en este caso el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

- I. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;
- II. Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
- III. Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
- IV. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;
- V. Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco días siguientes, a aquel en que se les haya dado vista, y
- VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado

ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de noventa días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

- a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público; o
- b) La destrucción de los mismos.<sup>38</sup>

### 11. *¿CUALES SON LAS INFRACCIONES DE CARACTER PENAL?*

Como dijimos anteriormente, la vía penal en la legislación de 1991 se ve disminuida con las reformas del año de 1994. En principio de cuentas, los delitos se persiguen por querrela de parte ofendida. Esto tiene consecuencias, veamos por qué. Anteriormente, mencionamos que el IMPI, como resultado de la inspección puede encontrar hechos que posiblemente son constitutivos de delitos, en ese caso el IMPI “lo hará constar en la resolución que emita al efecto”, pero eso no significa que el IMPI tenga la obligación de querrellarse. Entonces, la querrela está limitada para los ofendidos, lo que evidentemente limita la actuación de las autoridades. A esto aunemos el hecho de que en materia federal “el ofendido no tiene carácter de parte en el procedimiento penal”, lo que, por supuesto limita su capacidad de acción.

El artículo 223 de la LPI enumera los delitos que el infractor puede cometer:

- I. *Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme*

Hay que hacer notar que en lo que se refiere a la reincidencia (recordemos que la misma ley en su artículo 218 define lo que se entiende por reincidencia), para que ésta proceda es necesario que “la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme”, lo cual dilata el ejercicio de la querrela. Esto es trascendente pues no se puede echar a andar todos los mecanismos que se derivan

<sup>38</sup> Artículo 212 bis 2.

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 209

de la acción penal, como ejemplo, en materia penal existen medidas cautelares, las cuales, evidentemente no podrán ponerse en acción mientras no exista una resolución firme. Ahora bien, la exigencia de la “resolución firme” también nos lleva al cuestionamiento de si existe tal resolución en el caso de que la parte demandada interponga una demanda de Amparo.

Por último, de acuerdo con este artículo, el hecho de “realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula”<sup>39</sup> siempre será considerado como una infracción de carácter administrativo aun cuando se realice en forma reiterativa.

### II. *Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial*

De acuerdo con esto, no es suficiente falsificar una marca, es necesario además que la falsificación sea dolosa y a escala comercial. Dos requisitos bastante vagos. En principio, habría que ver ¿quién de buena fe, u ocasionalmente falsifica una marca? Además, ¿qué es eso de escala comercial; lo de “escala” significa una cierta cantidad? En realidad son conceptos imprecisos que pueden dar motivo a que abogados hábiles e inescrupulosos se aprovechen de ello para evadir la protección a la PI.

III. *Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;*

IV. *Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo y revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y*

<sup>39</sup> (A que se refiere la fracción I del artículo 213).

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

Estas tres últimas fracciones son lo que constituyen el complemento a la protección que el título tercero de la LPI hace a los secretos industriales, es decir, se le otorga de sanción. Hay que hacer notar que el legislador prefirió la sanción de carácter penal antes que la administrativa.

Ahora bien, las sanciones por la comisión de tales delitos son las siguientes: dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículo 224). La sanción de prisión es menor a la media aritmética de cinco años, por lo que quien lo comete tiene derecho a salir bajo fianza.

## 12. REQUISITO DE DICTAMEN TÉCNICO

El ejercicio de la acción penal está limitado a la emisión de un dictamen técnico por parte del IMPI en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley (es decir, en la comisión de infracciones administrativas), una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme; y dos, en caso de falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial (225).

La existencia del dictamen técnico en la LPI da motivos a una serie de cuestionamientos por parte de la doctrina. Sobre todo el cuestionamiento gira alrededor de la naturaleza jurídica del dictamen técnico, esto es ¿qué fuerza jurídica tiene dicho dictamen?, es decir, ¿tiene fuerza vinculatoria? Por ejemplo, el especialista en materia de propiedad industrial Sergio Vela Treviño puntualiza una serie de aspectos alrededor del dictamen técnico que están sin resolver:

— quién tiene capacidad para emitir el dictamen técnico;

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 211

- es necesario respetar la garantía de audiencia durante la tramitación y emisión del dictamen técnico;
- es impugnable por recurso administrativo a través del juicio de amparo el contenido del dictamen técnico.<sup>40</sup>

De esta manera, se cuestiona la legalidad del dictamen técnico y se pone en entredicho la idea de que existan “recursos expeditos para prevenir las infracciones. . .” a que se refiere el TLCAN en su artículo 174.

Independientemente del multicitado dictamen técnico, es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones civil, penal y de las medidas de declaración administrativa de violación, que los objetos de la violación contengan las leyendas de “patente en trámite”, o “patente otorgada”, o “marca registrada” o “M.R.” o “R”.<sup>41</sup>

Por otra parte, independientemente de los delitos en que se incurra, el perjudicado por tales delitos podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los mencionados delitos. En lo que se refiere a la jurisdicción, son competentes para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPIM los tribunales federales; sin embargo, la ley también prevé que en caso de que las controversias afecten sólo intereses particulares “podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”.<sup>42</sup>

### 13. LA NUEVA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Como parte del proceso de transformación de la legislación en materia de PI, el 24 de marzo de 1997 entró en vigor la LFDA. Por supuesto, también en este caso el TLCAN sirve como marco de referencia, ya que textualmente como parte de las obligaciones contraídas mediante ese tratado están las mencionadas en su artículo 1717.1

cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de *piratería de derechos de autor a escala*

<sup>40</sup> VELA TREVIÑO, Sergio, “La averiguación previa relacionada con los delitos en contra de la propiedad industrial. Integración y medidas cautelares”, *Estudios de Propiedad Industrial*, México. 1992, p. 96.

<sup>41</sup> Artículo 229 de la LPI.

<sup>42</sup> Artículo 227 de la LPI.

*comercial* (las cursivas son nuestras). “Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multa, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de calidad equiparable”.

Entonces, el sistema de represión de la violación de la legislación autoral conformado de acuerdo con esta obligación es singular. Cuenta con recursos de carácter administrativo (es decir, que son sustanciados por la vía administrativa), penal y civil. Realmente éste es el orden de importancia que la ley les otorga, en donde es notable una preferencia del legislador por la vía administrativa.

### 13.1 *Los recursos administrativos*

La singularidad de la ley es tal que en su título XII “De los procedimientos administrativos” reconoce dos tipos de infracciones administrativas. Las primeras se denominan “infracciones de derecho de autor”,<sup>43</sup> y las segundas “infracciones en materia de comercio”,<sup>44</sup> aun-

<sup>43</sup> El artículo 229 establece: Son infracciones en materia de derecho de autor: I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley; II. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente Ley; III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto; IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley; V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley; VI. Omitir o insertar con falsedad en un edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley; VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley; VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente Ley; IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista; X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador; XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial; XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad; XIII. Fijar, representar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.

<sup>44</sup> El artículo 231 de la LFDA establece: Constituyen infracciones en materia de

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 213

que como lo observa atinadamente Horacio Rangel Ortiz, ambas “tratan de violaciones a la legislación autoral aun cuando sean identificadas con rubros que, a primera vista, sugieren lo contrario”.<sup>45</sup> La diferencia sustancial entre estos dos tipos de infracciones administrativas estriba en que las violaciones a la legislación autoral serán sancionadas por el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDA), con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos<sup>46</sup> y en cambio las violaciones en materia de comercio son sancionadas por

comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto; I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor; II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes; III. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por esta Ley (ni siquiera tenía un año, precisamente en el DO de 19 de mayo de 1997 fue publicada una reforma a esta fracción, quedando como sigue: artículo 231... III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos, por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley”. La reforma tiene como objeto subsanar algunos errores de redacción que producían efectos ilógicos, pero comete otros más (ver a RANGEL ORTIZ, Horacio, *op. cit.*); IV. Ofrecer en venta, almacenar transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor; V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación; VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida; VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular; VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida; IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

<sup>45</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio, “La nueva legislación mexicana en materia autoral”, *Foro*, 9 época, t. X, núm. 1, primer semestre, 1997, p. 99.

<sup>46</sup> Artículo 230 que textualmente dice: Artículo 230. Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multa: I. De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV del artículo anterior; y II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los demás casos previstos en el artículo anterior; se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

medio del IMPI.<sup>47</sup> Verdaderamente, esta postura de la ley es curiosa por su gran originalidad. En principio, hace que el afectado tenga que recurrir a diferentes instancias, después porque concede atribuciones a un órgano técnico especializado como el IMPI, que suponemos conoce de la propiedad industrial, pero no de los derechos de autor. ¿Por qué no se dejó al INDA a que conociera de ambas infracciones? La respuesta no es evidente.

### 13.2 Sanciones penales

Las disposiciones sobre las infracciones penales en materia de derecho de autor se contienen en los artículos del 424 al 429 que fueron reformados en el año de 1997 con la finalidad de aclarar y precisar la redacción de los tipos contenidos en la ley. Las infracciones en materia penal están sancionadas con prisión que no exceden de seis años y son perseguidos por querrela de parte ofendida.

### 13.3 Acciones civiles

La LFDA también en forma que nos parece escueta también se refiere a la vía civil que pueden intentar los titulares de los derechos de autor ante cualquier violación de sus derechos. En juicios que se suponen largos y tormentosos, ante los Tribunales Federal, se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>48</sup> Decimos que es escueta ya que no contiene la disposición que, por ejemplo contiene la legislación en materia de propiedad industrial, mediante la cual se asegura un mínimo de indemnización para resarcir daños y perjuicios, que en última instancia es lo que más interesa al titular de los derechos de autor. Disposición o mecanismo que ha sido sumamente elogiado en la doctrina.

<sup>47</sup> El artículo 234 de la LFDA dice: "El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial; para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

<sup>48</sup> Artículo 213 de la LFDA.

### 13.4 *Procedimiento de avenencia y arbitraje*

Los capítulos II y III de la LFDA regulan los procedimientos de avenencia y del arbitraje. De acuerdo con su naturaleza son opcionales, y constituyen una excelente vía para la solución de las controversias por autoridades que son altamente calificadas en la materia. El problema es que en la mayoría de los conflictos de este tipo, las partes son reacias a someterse a este tipo de procedimientos, sin embargo, el hecho de que lo contemple la legislación es atinado.

### 14. *ARBITRAJE MEXICANO*

Una de las soluciones a un procedimiento largo e incierto en cuanto a la calidad del juicio, por la posible carencia de preparación del juzgador, es el arbitraje. En los años de 1989 y 1993 el viejo Código de Comercio mexicano que data de 1890 fue reformado para crear un capítulo que moderniza y pone al día el juicio arbitral. Con las reformas de 1993, prácticamente se incorpora al Código de Comercio las partes sustanciales de la Ley Modelo del UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional.<sup>49</sup> Ésta puede ser una opción adecuada para las contrataciones sobre transferencia de tecnología, es decir, en donde exista una contratación. Sin embargo, dado el carácter voluntario del arbitraje, esta solución no funciona cuando se trata de una actividad de pirataje, en donde no exista la intención de someterse al arbitraje.

### 15. *NUEVOS TRIBUNALES*

La idea de creación de tribunales especializados en materia de propiedad intelectual es muy atractiva. Además, es una opción que ya han probado algunos países como la Gran Bretaña y Alemania, y otros países, como Rusia lo contemplan en su legislación, aunque no han dado el paso definitivo hacia su creación. Sin embargo, la realidad es otra, en cuanto a costos de creación y operación. Creo que no sería un problema de carácter jurídico el establecimiento de este tipo de tribunales, más bien sería un problema económico. Aquí se puede referir a la experiencia canadiense. Pero es posible encontrar soluciones intermedias como:

<sup>49</sup> Ver SIQUEIROS, José Luis, "Mexican Arbitration-the New Statute", *Texas International Law Journal*, vol. 30, núm. 2, primavera, 1995, p. 229.

- la creación de jueces especializados dentro del sistema general;
- nivel de apelación y contar con jueces o salas especializadas;
- contar con asesores en la materia.

## 16. CONCLUSIONES

1. A diferencia de lo dispuesto en el TLCAN tanto la LPI, como el LFDA se inclinan por una solución de carácter administrativo al confiar en órganos administrativos como el poderoso IMPI y el INDA, la persecución y sanción de las violaciones a la propiedad industrial en México.

2. El IMPI es tan poderoso que la nueva ley de Derechos de Autor se apoya en este organismo descentralizado para perseguir y sancionar a los violadores de estos derechos. Ahora bien, ¿qué tan trascendente es esta situación? Bueno, en principio con la situación planteada por la LPI se está desdeñando al poder judicial poniéndolo en segundo plano; después, con acciones rápidas dictadas por un organismo especializado se corre el peligro de dictar actos que pueden ser muy cuestionables dentro del orden constitucional, como por ejemplo en el caso de los dictámenes técnicos que entran en las facultades del IMPI, como vimos, su naturaleza y alcances son muy cuestionables.

3. La pregunta que surge entonces es ¿por qué no se traslada al poder judicial esas facultades que ahora se encuentran en la órbita del IMPI y del INDA? Muchas legislaciones extranjeras siguen esa corriente, como por ejemplo la legislación española.<sup>50</sup> O bien de conformidad con lo dispuesto por el TLCAN. La respuesta podría ser que el poder judicial no cuenta con personal especializado en la materia, además de que los procedimientos judiciales son engorrosos.

4. El IMPI es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, pero forma parte de la administración pública, tan es así que la SECOFI es cabeza de sector y miembro de los órganos de gobierno. Esto, por supuesto le resta independencia. Demos un ejemplo.

<sup>50</sup> Transcribimos el artículo 62 de la Ley 20 marzo 1986 sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad: "El titular de una patente podrá ejercitar ante los *órganos de la jurisdicción ordinaria*, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia" (el subrayado es nuestro). De acuerdo con esto, las medidas precautorias, la cesación de los actos que violen los derechos, la indemnización de daños y perjuicios, etcétera, se ventilan ante el poder judicial.

## RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN MATERIA DE PI 217

Hagamos el siguiente cuestionamiento: ¿puede el IMPI dictar una medida extrema, sancionadora contra una poderosa empresa transnacional en virtud de una violación a los derechos de PI, cuando la sanción podría tener como respuesta de dicha empresa, salirse del país o bien suspender su actividad, en detrimento de la necesaria creación de empleos? Lógicamente al estar el IMPI en la esfera de competencia de la SECOFI cuya función es también la creación de empleos, lo pensará mucho antes de dar una resolución de este tipo. Cosa diferente si el poder judicial, como poder independiente toma en sus funciones la persecución de los violadores de la PI.

5. Entonces, la salida al dilema que se plantea (una vía administrativa cuestionable frente a un sistema judicial deficiente) podría ser una vía alternativa o intermedia: el arbitraje unido a una reforma judicial que podría implicar la creación de tribunales o Salas especializadas en la materia.

6. Esta misma situación puede ser válida para la materia de Derechos de autor. La materia de derechos de autor es sumamente técnica, requiere de un conocimiento especializado que muchas veces no tienen los jueces del orden civil o mercantil.