

DEFENSA Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Julio JAVIER CRISTIANI

SUMARIO: I. *Introducción.* II. *Evolución Histórica.* III. *La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.* IV. *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.* V. *La Ley de la Propiedad Industrial de 1994.* VI. *La defensa y aplicación efectiva de los derechos de autor.* VII. *Consideraciones finales.*

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, la materia de propiedad intelectual en un sentido amplio, ha adquirido gran importancia tanto en el contexto de las relaciones económicas y comerciales, como en su aspecto estrictamente jurídico.

Ello ha provocado que en un gran número de países se han emprendido importantes esfuerzos legislativos, con el objeto de adecuar los distintos ordenamientos a las tendencias actuales en materia de propiedad intelectual, como son las de ampliar las áreas de protección patentaria, extender la vigencia de las patentes y de los registros marcarios, etc., sin embargo, todos esos intentos de mejoras en el aspecto sustantivo, serían infructuosos, si no se considera como de la máxima importancia, el llevar al cabo, similares o inclusive más profundas, en el ámbito de protección efectiva y defensa de dichos derechos de propiedad intelectual, es decir, en el terreno adjetivo.

Esta necesidad de contar con mecanismos más efectivos de protección a los derechos de propiedad intelectual y de esta manera, evitar su usurpación por parte de terceros, se ha re-

flejado en las negociaciones comerciales internacionales que se han llevado al cabo en fechas recientes.

La primera iniciativa para incluir el tema de propiedad intelectual en la agenda de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) partió de los Estados Unidos de América. En mayo de 1996, un grupo formado por once de las principales corporaciones de ese país constituyó el Comité de Propiedad Intelectual, con el propósito de obtener consenso internacional dentro del sector privado. Para ello, se pusieron en contacto con las comunidades de negocios de Europa Occidental y Japón, las que a su vez formularon peticiones semejantes a sus respectivos gobiernos. De esta manera se preparó el camino que culminó en septiembre de 1986 con la Declaración Ministerial de Punta del Este, que contuvo un mandato de negociación sobre este tema.¹

Como resultado de las distintas rondas de negociación, surgió el capítulo conocido como "TRIPS" (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que al ser parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, es materia de nuestro Derecho positivo, conforme al artículo 133 de la Constitución General de la República.²

Cabe destacar que quizás el aspecto más importante de dicho capítulo del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, es el relativo a la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, puesto que contiene una serie de principios por demás detallados, en materia de medidas cautelares para evitar o suspender la usurpación, procedimientos civiles y administrativos, procedimientos penales, detención de mercancía infractora en las fronteras, etc.

1 Véase, Julio Javier CRISTIANI. "La libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América de Norte", en *Ars Iuris*, Revista del Instituto de Documentación e Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Número 12, 1994, México, D.F., págs. 107 y ss.

2 Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 30 de diciembre de 1994.

El marco general de referencia del alcance de los principios contenidos en el referido Acuerdo, está previsto en el párrafo 1 del artículo 41, que es del tenor literal siguiente:

Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

Al irse integrando la mayoría de los países a la Organización Mundial del Comercio y al adoptar en sus respectivas legislaciones los principios contenidos en materia de defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual, puede percibirse una tendencia a una mayor protección de dichos bienes inmateriales a nivel universal, a fin de estimular la creatividad y una competencia leal en el desarrollo de las actividades comerciales.

Desde luego, puede apuntarse que aún cuando en un país se cuente con una extraordinaria legislación en materia de propiedad intelectual desde el punto de vista substantivo, la misma no surte efectos de excelencia, si no se le dota de los mecanismos adjetivos necesarios para lograr la protección, defensa y respeto de dichos derechos de propiedad intelectual, en casos de transgresión, usurpación o simple amenaza a ellos.

Siendo el tema de este trabajo, el de la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual en México, pasaré a exponer la evolución histórica de esa protección, al tenor de los distintos ordenamientos legislativos que han estado en vigor en nuestro país.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En primer lugar, haremos referencia al desarrollo de estas instituciones, en materia de propiedad industrial, para con posterioridad tocar brevemente la evolución en lo que concierne a la protección de los derechos de autor, subrayando que no es sino hasta la reforma legislativa que entró en vigor en el mes de marzo de 1997, en que se van a establecer mecanismos administrativos particularmente ágiles a fin de disuadir la usurpación de los derechos de autor.

El análisis de los diferentes ordenamientos que han regido nuestra materia, demuestra que los mecanismos para lograr la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial han sido diversos, puesto que algunos textos legales consideran las infracciones de los derechos de propiedad industrial con el carácter de delitos, en tanto que otros como infracciones administrativas.

Aún antes de que se expidiera la primera ley específica en materia de marcas, la legislación penal ya contenía disposiciones relativas a los delitos en esta materia. Así tenemos que el Código Penal de 1871, también conocido con el nombre de Código Martínez de Castro,³ ya incluía preceptos que sancionaban el delito de falsificación de marcas industriales y de comercio, consistiendo dicha sanción en arresto mayor y multa de segunda clase, debiendo destacarse que estos preceptos estuvieron vigentes hasta el año de 1903 por remisión que a los mismos hicieron tanto en Código de Comercio en 1884, como el de 1889 y la primera Ley de Marcas de ese mismo año.

En el Código de Comercio de 1884 se establece que hay usurpación de marcas, al utilizar una marca enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulte una gran analogía, sea porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra marca o porque la nueva marca se redacte de tal manera que pueda confundirse con otra nomi-

3 RANGEL MEDINA, David "Protección penal de la Propiedad Industrial en México", en Ensayos Jurídicos en memoria de Francisco Gonzáles de la Vega, Supremo Tribunal de Justicia, tomo 3, p. 112, Durango, México, 1985.

nativa o aún consistiendo en dibujos, que produzcan confusión. Además de las penas señaladas, en el Código Penal de 1871, la falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios y con el rubro de *Término para reclamar la propiedad mercantil*, fija el plazo de un año desde el día que se sepa de la usurpación para la acción civil y el de dos meses para la acción penal.

La primera ley específica en materia de marcas, que es la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889,⁴ introduce los conceptos de falsificación e imitación, consistiendo el primero en la reproducción de una marca ya protegida, en tanto que la imitación consiste en la utilización de una marca que presente una identidad casi absoluta con el conjunto, aunque no en ciertos detalles y sea susceptible de confundirse con otra previamente depositada, disponiendo expresamente que dichos delitos quedaban sujetos a las penas establecidas por el código respectivo.

La Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, remite al Código Penal del Distrito Federal lo relacionado con el delito de falsificación de patentes.

Es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903,⁵ la primera que va a contener normas específicas en materia penal, al introducirse reglas precisas sobre la penalidad por falsificación de marcas, venta de mercancía marcada ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones falsas u omitir las leyendas obligatorias, por indicar falsamente que una marca está registrada e introduce una reglamentación de las acciones por daños y perjuicios.

Tratándose de creaciones nuevas de la industria, la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903,⁶ contiene un capítulo específico sobre el tema de nuestro interés, que es el capítulo XI intitulado *De la responsabilidad penal y civil de los*

4 Entró en vigor el 1o. de enero de 1890.

5 Publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 1903. Entró en vigor el 1o. de octubre del mismo año

6 Publicada en el Diario Oficial del 1o. de septiembre de 1903.

que infrinjan los derechos que otorga una patente, disponiendo en favor del titular de una patente, el derecho de perseguir a los que atacaren su derecho, ya por la fabricación industrial de la patente, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento de un método patentado, o porque con un fin comercial conserven en su poder, pongan en venta, vendan o introduzcan en el territorio nacional uno o más efectos fabricados sin su consentimiento. Se exige como requisito para perseguir estos delitos, la querrela del dueño de la patente, así como que los objetos amparados por la patente lleven el nombre y la fecha de la patente, previéndose reglas sobre la adjudicación de los objetos ilegalmente fabricados e instrumentos dedicados a ello.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928,⁷ conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas para los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales, aún cuando exige como requisito previo al ejercicio de las acciones, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

La Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928,⁸ utiliza por primera vez el término "invasión de los derechos que confiere una patente", denominándose precisamente su capítulo XII, con el nombre de *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942,⁹ constituye el primer código en esta materia, puesto en un solo ordenamiento se reunieron las normas relativas a las creaciones nuevas de la industria, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal.

En este primer código, la práctica totalidad de las conductas infractoras de los derechos conferidos por las patentes o que derivan de las marcas registradas, eran consideradas como delitos. En materia de patentes se conservó como requisito para el ejercicio de la acción penal la declaración previa de la auto-

⁷ Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.

⁸ Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928.

⁹ Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942.

ridad administrativa, respecto de la existencia de hechos que pudiesen ser considerados como delitos, así como la obligación que los objetos patentados ostenten la indicación de estar patentados y el número de la patente. Esta Ley conserva la posibilidad de reclamar daños y perjuicios cuando se está en presencia de una usurpación de un derecho de propiedad industrial, y tratándose de los delitos en materia de marcas, se considera como usurpación: el uso ilegal, la imitación, la falsificación y la comercialización de productos indebidamente marcados.

Una de las más importantes innovaciones de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976,¹⁰ que de nueva cuenta en un solo ordenamiento regula todo lo concerniente a la propiedad industrial en nuestro país, fue la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos, diferenciándose en cuanto que las primeras sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de imposición de multas, en tanto que las de carácter penal, consisten en penas de privación de la libertad.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia que en dicha época se empezó a manifestar en cuanto a la despenalización de las conductas infractoras en materia de propiedad industrial, muchas de las conductas anteriormente consideradas como delitos, como es el caso de la violación a las denominaciones de origen, dejaron de tenerse como tales, sólo dando lugar a la aplicación de sanciones de carácter administrativo. Se llegó a pensar que el hecho de que esta Ley tuviera un capítulo destinado a sanciones administrativas aplicables por la Secretaría de Industria y Comercio evitaba poner en marcha el aparato judicial, considerándose que sería más expedita la aplicación de la ley en la esfera administrativa.

¹⁰ Promulgada el 30 de diciembre de 1975, fue publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1976, entrando en vigor a partir del 11 de febrero de 1976.

Se imponía como pena de prisión, la de dos a seis años y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometiese cualquiera de los delitos previstos en el artículo 211 de la Ley.

El legislador conservó algunos de los principios prevista en la Ley de 1942, como la necesidad de una declaración de la autoridad administrativa en cuanto a la existencia de los hechos posiblemente constitutivos del delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, así como la utilización de leyendas obligatorias como condición igualmente para el ejercicio de la acción penal.

Atendiendo a la necesidad de adecuar la legislación en materia de propiedad industrial a las nuevas tendencias mundiales y particularmente al libre flujo de mercaderías y servicios, al través del Decreto de fecha 29 de diciembre de 1986, el que fue publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987 y entrando en vigor al día siguiente de su publicación, se procedió a reformar la Ley de Invenciones y Marcas. Del contenido de dichas reformas cabe destacar para efectos de este estudio, que aun conservándose el requisito de la declaratoria por parte de la autoridad administrativa respecto de la existencia de hechos constitutivos de delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, se contempla la posibilidad de que dentro de la averiguación previa se puedan adoptar por parte del Ministerio Público las medidas cautelares previstas en la legislación de la materia, incluyendo las contempladas en el Código Federal de Procedimientos Penales. De igual manera se adecua el monto de las sanciones impuestas por la comisión de alguna infracción administrativa, sin embargo, el aspecto más relevante lo constituye la introducción del artículo 223 bis, que establece textualmente lo siguiente:

ARTÍCULO 223 BIS. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o de-

litos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la mercancía.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30% de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada.

Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esta mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda.

Independientemente de la controversia que pudiese haber suscitado dicho precepto, en particular, en cuanto a las facultades de comprobación por parte del inspector de la autoridad administrativa respecto a la comisión fehaciente de algún acto de competencia desleal o delito, así como la atribución que se le da en el párrafo segundo del artículo antes transcrito, a fin de clausurar temporalmente un establecimiento, debe destacarse que es la primera ocasión que en un ordenamiento mexicano en nuestra materia, se incorpora una medida cautelar, consistente en el aseguramiento de la mercancía infractora.

III. LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991,¹¹ adoptó el mismo criterio de la Ley de

¹¹ Publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Invencciones y Marcas en cuanto a las sanciones a los infractores de los derechos de propiedad industrial, al establecer por un lado en su artículo 213, el catálogo de aquellas conductas constitutivas de una infracción administrativa y que son castigadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con multa, clausura y arresto administrativo y por el otro lado, en su artículo 223 se enlistan las conductas que se consideran como delitos.

No obstante lo anterior, se percibe en este ordenamiento una clara intención de fortalecer la protección penal de la Propiedad Industrial, para lo cual el legislador se vio obligado a ampliar los tipos delictivos, en concordancia con lo anunciado en el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior de 1900 a 1994.¹²

A pesar de dicho propósito, subsiste la exigencia de que el Ministerio Público Federal contara con un dictamen técnico emitido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de manera previa al ejercicio de la acción penal, dictamen que es calificado por los especialistas como un "obstáculo procesal" y no un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.¹³

En tratándose de infracciones administrativas, se precisan las hipótesis constitutivas de las mismas, afán de precisión que también está presente por lo que respecta a las sanciones aplicables a quien cometa una infracción administrativa.

Si bien es cierto que la Ley de Invencciones y Marcas, con motivo de su reforma en 1987, introduce por primera vez y de manera clara en el texto de la legislación sobre propiedad industrial, la posibilidad de adopción de medidas cautelares, en particular, el aseguramiento de la mercancía infractora, dicho primer esfuerzo fue por demás controvertido, dada la dotación

¹² Publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1990.

¹³ Véase, Sergio VELA TREVIÑO, "La averiguación previa relacionada con los delitos en contra de la propiedad industrial. Integración y medidas cautelares", en *Estudios de Propiedad Industrial*, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., No. 3, México, 1992, p. 94.

de facultades extraordinarias a los inspectores comisionados por la autoridad administrativa. En consecuencia, en la Ley de 1991, se tiene especial cuidado en la fijación de esas atribuciones y el resultado es el artículo 211 de la Ley, que dispone:

ARTÍCULO 211. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría.

Si se trata de delitos, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición los productos asegurados.

Durante la vigencia de dicho precepto se llevaron a cabo por la autoridad administrativa, un gran número de diligencias en las que se procedió al aseguramiento de bienes, sin que ya el inspector o inspectores comisionados tuvieran la atribución, en un momento dado, de clausurar de manera temporal el establecimiento visitado.

IV. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Cuando México inició las negociaciones con los Estados Unidos de América y Canadá, que condujeron a la conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),¹⁴ ya se habían hecho por nuestro país, modificaciones substanciales e importantes tanto a la legislación en materia de propiedad industrial, como a la de derechos de autor.

¹⁴ Fue publicado en el Diario Oficial, el 20 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 10. de enero de 1994.

A pesar de lo anterior, se incluyó el tema de propiedad intelectual, como uno de los seis grandes rubros de negociación, lo que condujo a la creación del capítulo XVII del TLC, que no obstante que trata la protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual, su parte más relevante la constituyen los artículos 1714 al 1718, que se refieren a los mecanismos para lograr la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, siendo los enunciados de cada uno de los dichos preceptos, los siguientes:

Artículo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales.

Artículo 1715. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.

Artículo 1716. Medidas precautorias.

Artículo 1717. Procedimientos y sanciones penales.

Artículo 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Es de destacarse el alcance del párrafo 1 del artículo 1714 del TLC, que de hecho contiene la filosofía inspiradora de los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, al disponer que cada una de las partes signatorias garantizará que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que permita la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los mismos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones, así como para desalentar futuras infracciones, en la inteligencia de que dichos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos.

Conforme a dichos principios, el artículo 1716 relativo a las medidas cautelares o precautorias dispone que las autoridades de los países signatarios tendrán la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infracto-

ras en los circuitos comerciales, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal, así como para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la supuesta infracción.

Desde luego, se establecen procedimientos y requisitos detallados a cumplir para obtener favorablemente la adopción de una medida cautelar.

Queda a cargo de los países contratantes, la obligación de prever procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial.

Por lo que respecta al artículo 1718 del TLC, el mismo va a disponer todos los principios y procedimientos a seguir para lograr la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera y de esta manera evitar la introducción a alguno de los países signatarios, de bienes que materialicen la usurpación de algún derecho de propiedad intelectual.

V. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

Cuando entró en vigor el TLC y al haber seguido el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su aprobación, se convirtió en Ley Suprema de la Unión.

Como consecuencia de lo anterior, surgió la discusión en cuanto a si era necesario o no proceder a la reforma de la legislación en materia de propiedad intelectual, a fin de incorporar aquellas obligaciones asumidas por nuestro país, en virtud de la aprobación del TLC, particularmente en el ámbito de la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, atendiendo a que teóricamente se podría sostener que las normas del TLC son auto-aplicativas y por ende, no ameritan la adecuación de la legislación ordinaria, a fin de cobrar plena vigencia.

A pesar de que podría afirmarse la auto-aplicabilidad de las disposiciones del TLC, se optó por la reforma a la legislación

ordinaria en nuestra materia, lo que desde luego contribuye a crear un clima de mayor seguridad jurídica.

Así tenemos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1994 y que entró en vigor el 1o. de octubre de ese año, destacando que como consecuencia de dichas reformas, se modificó el nombre de la Ley, habiendo quedado en el de "Ley de la Propiedad Industrial".

Dentro de la Exposición de Motivos de la correspondiente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones fundamentales, a saber: la necesidad de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley de la materia, la incorporación al texto legal ordinario de todos los compromisos que México había asumido en los distintos tratados internacionales que había suscrito y por último, la adecuación de aquellos preceptos o instituciones que al cabo de tres años no habían logrado plenamente sus propósitos u objetivos.

Independientemente de que se realizaron distintas y sustanciales modificaciones en el aspecto sustantivo de la Ley, se puso un mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva, es decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial, tema que abordaré con especial interés en los procedimientos administrativos tendientes a evitar la usurpación de los derechos de propiedad industrial.

5.1 *Infracciones administrativas*

Atendiendo a una cada vez mayor tendencia para despenalizar las conductas infractoras de los derechos de propiedad industrial, en concordancia con el principio de subsidiariedad que rige el Derecho Penal moderno, es de apuntarse que las doce primeras fracciones que formaban parte del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,

dejaron de considerarse como delitos a partir del 1o. de octubre de 1994 y son ahora hipótesis constitutivas de infracciones administrativas.

En sustitución de dichas doce fracciones, se incluyeron dos nuevos tipos delictivos en el artículo 223, bajo las descripciones siguientes:

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

b) Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

No siendo materia de esta exposición, el análisis de los tipos delictivos previstos en la Ley, lo omitiremos en consecuencia, pero ello no impide subrayar la deficiente técnica legislativa al realizar la descripción típica de la conducta materia de la sanción penal.

Como consecuencia de lo anterior, existe un artículo 213 reformado de la Ley que en sus veintitrés fracciones enlista diversas hipótesis de infracción administrativa, aun cuando no puede pasarse por alto, el hecho de que algunas de esas hipótesis se encuentran duplicadas en su tratamiento legislativo.

No obstante que en el mencionado precepto se detallan las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, puede sostenerse que la mayor parte de las descritas constituyen actos de competencia desleal, puesto que se trata de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y además causan o inducen al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.

Esos elementos que configuran la competencia desleal y que también están previstos en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que forma parte de nuestro derecho positivo, han sido desarrollados con mayor detalle por nuestros Tribunales Federales, en el precedente jurisprudencial que a continuación se transcribe:

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el 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, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencias o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece, por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que se le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se

prohiben los monopolios a excepción de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier proce-

dimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que ésta independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño

en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.”

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge en su fracción I de una manera general y abstracta, la noción de competencia desleal a que nos hemos referido, sin embargo, de una manera lamentable la restringe o relaciona con los ins-

titutos regulados por la propia ley, siendo que el concepto de competencia desleal, es desde luego, más amplio que la mera violación a los derechos de propiedad industrial.

La anterior consideración se puede desprender de la lectura del mencionado artículo 213, que se transcribe a continuación:

“Artículo 213. Son infracciones administrativas:

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 aquéllos 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 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 protegidos 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 estable-

cimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar 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 prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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 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 o 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 ésta;

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.

Cabe destacar que en el contenido de dicho precepto, se pueden apreciar conductas prácticamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones distintas, como es el caso de las contempladas en las fracciones V y VIII en cuanto al uso de una marca registrada como elemento o parte integrante de un nombre comercial, razón o denominación social, así como las previstas en las fracciones VI y XVII correspondientes a la usurpación del nombre comercial.

El artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial que establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dispone en su fracción V, lo siguiente:

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

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

Atendiendo al contenido de dicho precepto, es clara la competencia de la autoridad administrativa, en este caso, el IMPI, para llevar al cabo los procedimientos de investigación de las presuntas infracciones administrativas, aplicar, si proceden,

las medidas cautelares previstas en la Ley y emitir las resoluciones en donde aplique las sanciones correspondientes. El referido procedimiento debe sujetarse a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, que analizaremos a continuación.

5.2 Procedimiento de declaración administrativa de infracción

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es claro que el procedimiento de declaración administrativa de infracción, se seguirá ante el IMPI, quien de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Cuando dicho precepto menciona que quien podrá iniciar el procedimiento será quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, estamos en presencia necesariamente del ejercicio de una acción de carácter procesal desde el punto de vista material.

De acuerdo con el procesalista Chiovenda,¹⁵ la acción consta de los tres elementos siguientes:

- a) Los sujetos, o sea el sujeto activo, al que corresponde el poder de obrar, y el pasivo frente al cual corresponde el poder obrar.
- b) La causa eficiente de la acción, o sea un interés que es el fundamento de que la acción corresponda, y que ordinariamente se desarrolla, a su vez, en dos elementos: un derecho y un estado de hecho contrario al derecho mismo (*causa petendi*); y
- c) El objeto, o sea el efecto a que tiende el poder de obrar, lo que se pide (*petitum*).

Pretendiendo trasladar dichos elementos a la acción que se ejerce en defensa de un derecho de propiedad industrial, es claro que los mismos concurren, pudiendo afirmar que las acciones por usurpación de un derecho de propiedad industrial,

¹⁵ Citado por Rafael DE PINA y José CASTILLO LARRANAGA, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, Editorial Porrúa, décima edición, México, D.F., p. 171.

revisten todas las características de una acción procesal desde el punto de vista material. En efecto, existirán los dos sujetos, tanto activo como pasivo, que generalmente se identifican con el titular legítimo del derecho de propiedad industrial y el presunto infractor de dicho derecho, siendo la *causa petendi*, la existencia de ese derecho de propiedad industrial y su usurpación por un tercero no autorizado, en tanto que el *petitum*, o el objeto en el ejercicio de la acción, será la suspensión o prohibición de esa conducta infractora y la eventual aplicación de una sanción por parte de la autoridad administrativa.

Si se busca la clasificación de la acción de defensa de un derecho de propiedad industrial, conforme a los principios teóricos generales en materia procesal, podemos determinar que atendiendo a la naturaleza del derecho material que se ejercita en juicio, estaremos en presencia de una acción personal y por lo que respecta a la finalidad que persigue el actor, se trata de una acción de carácter fundamentalmente declarativa.

Es pertinente apuntar que por disposición expresa del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles son de aplicación supletoria en todo lo que no se opongan, tratándose de los procedimientos de declaración administrativa de infracción.

En consecuencia de lo anterior, cobra especial relevancia el primer párrafo del artículo 10. del Código Federal de Procedimientos Civiles que dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 10. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

En términos de dicho precepto y en concordancia con el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, quien ejercita una acción por usurpación de un derecho de propiedad industrial, debe acreditar que tiene un interés jurídico concreto, no bastando con que invoque un mero interés simple.

La solicitud de declaración administrativa de infracción, debe reunir los requisitos previstos en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, a saber:

- a) Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- c) Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos.
- e) La descripción de los hechos, y
- f) Los fundamentos de derecho.

Aun cuando no se contempla como uno de los requisitos o apartados que debe satisfacer la solicitud de declaración administrativa de infracción, ha de considerarse como tal, lo concerniente a un capítulo de pruebas y otro de medidas cautelares, en su caso.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley, dicha solicitud de declaración administrativa deberá acompañarse de los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Como lo correspondiente a las pruebas dentro de este tipo de procedimientos reúne particularidades específicas, serán materia de análisis detallado más adelante.

En el caso de que la solicitud no satisficiera los requisitos previstos en el artículo 189, el IMPI requerirá al solicitante por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, concediéndole un plazo de ocho días y en caso de no cumplirse tal requerimiento dentro de dicho plazo, se desechará la solicitud. Este requerimiento que puede hacer el IMPI, equivaldría a la figura de la "Prevenición", que es muy común en los distintos ordenamientos procesales.

No obstante la existencia de esa posibilidad prevista en la Ley, ella no opera cuando el promovente no acredite su personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, carezca de vigencia, en cuyas

hipótesis, el IMPI desechará de plano la solicitud de declaración administrativa.

Una vez que estén satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 189 de la Ley, el IMPI correrá traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley.

Como en la mayor parte de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, se ofrece como uno de los medios de prueba, la práctica de una visita de inspección por parte del personal comisionado del IMPI, es hacia el final de la correspondiente diligencia, en que se corre traslado al presunto infractor con los documentos al través de los cuales se ejerció la acción.

De acuerdo con el artículo 195 de la Ley, dentro de estos procedimientos de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda, pero ello no debe obstar para que cuando alguna de las partes plantee la regularización del procedimiento con apoyo en lo establecido por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se dé curso a dicha instancia.

También por disposición expresa de la Ley, en su artículo 197, el escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones, o en otras palabras, produzca su contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción, debe satisfacer los siguientes requisitos:

- a) Nombre del presunto infractor y, en su caso, de su representante.
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- c) Excepciones y defensas.
- d) Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- e) Fundamentos de derecho.

Aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en particular, su artículo 332, la falta de contestación a la solicitud de declaración administrativa, o su contestación extemporánea, traerá como consecuencia que se tengan por confesados los hechos de la solicitud o demanda.

Una vez que haya transcurrido el plazo para que el presunto infractor presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y habiéndose desahogado todas y cada una de las pruebas, se dictará la correspondiente resolución administrativa, en la que se impondrán las sanciones que fueren procedentes.

Desde luego, la resolución se notificará a las partes en el domicilio señalado en el expediente y reviste la característica de una resolución definitiva desde el punto de vista administrativo, al no contemplar la Ley ningún recurso ordinario en contra de la misma, siendo solamente susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.

Dicha resolución administrativa debe revestir todas las características y principios inherentes a una sentencia judicial, como son los de congruencia, motivación y exhaustividad.

5.2.1 Medidas cautelares

Tal y como se señaló con anterioridad, uno de los aspectos más sobresalientes de la reforma a la legislación en materia de propiedad industrial que tuvo lugar en 1994, y como consecuencia de la entrada en vigor del TLC, fue el mejoramiento de los mecanismos y procedimientos para obtener la aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial y lograr su respeto.

Dentro de esos propósitos, se ubica el establecimiento de un sistema concreto y detallado de medidas cautelares que pueden ser solicitadas por la parte actora dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, particularmente al momento de formular la correspondiente solicitud o demanda.

El artículo 199 bis de la Ley contiene el listado de las medidas que pueden ser adoptadas por el IMPI, así como también por las autoridades judiciales de acuerdo con los artículos 227 y 228 de la Ley.

Por la importancia del mencionado artículo 199 bis, procedo a transcribirlo, a continuación:

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

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

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 algunos 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 el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se pre-

vén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Como se puede apreciar de la lectura de dicho precepto, existe una amplia variedad de medidas cautelares que se pueden adoptar por el IMPI en cualquier momento, con la salvedad de que la orden de suspensión de la prestación de los servicios en un establecimiento o la clausura de éste, sólo se pueden acordar cuando las otras medidas provisionales no hubiesen sido suficientes para disuadir la comisión de la infracción.

Al momento de solicitar la medida, el promovente deberá cumplir con los siguientes requisitos previstos en el artículo 199 bis 1 de la Ley, a saber:

a) Acreditar ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

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.

b) Otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

c) Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o

en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

El IMPI deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para decidir su ejecución, así como para determinar el importe de la fianza, y en su caso, el de la contrafianza que llegare a exhibir con el objeto de obtener su levantamiento, la persona contra la que se haya adoptado la medida.

También el IMPI habrá de atender al contenido del artículo 229 de la Ley, ya que para la adopción de las medidas cautelares, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes, las indicaciones y leyendas previstas en los artículos 26 y 131 de la propia Ley, es decir, la indicación de que el producto o proceso está patentado o el bien o servicio amparado por una marca registrada, o haber manifestado o hecho del conocimiento público por algún otro medio que los productos, procesos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

De todas estas medidas cautelares, la que con más frecuencia es ordenada por el IMPI, y que al mismo tiempo tiene mayores implicaciones prácticas, es el aseguramiento de bienes, mismo que deberá sujetarse a las normas previstas en los artículos 211 a 212 bis 2 de la Ley.

El aseguramiento de bienes es practicado por los Inspectores comisionados del IMPI, al llevarse al cabo la visita de inspección que en todo caso debe ser propuesta por el solicitante de la medida cautelar.

Si durante la práctica de dicha diligencia de inspección se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de las conductas que sean constitutivas de infracción administrativa o de delito, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos. Se deberá levantar un inventario detallado de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en la propia acta de la visita de inspección.

De acuerdo con el artículo 211 de la Ley, se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en

que se encuentren los productos asegurados, siempre y cuando el establecimiento fuere fijo, sin embargo, el artículo 212 Bis 1 de la Ley establece que se preferirá como depositario a la persona o Institución que bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida, lo que desde luego implica una contradicción, que a mi juicio deberá resolverse en favor de la hipótesis que le da al solicitante de la medida cautelar, la posibilidad de designar al depositario, puesto que dicho solicitante es quien tiene interés en la conservación de los bienes asegurados.

Cuando el establecimiento donde se encuentren los productos asegurados no fuese fijo, los bienes se depositarán en el IMPI, quien de acuerdo con la fracción III del artículo 72 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá contar con un local especialmente dispuesto para el efecto y conservará los bienes bajo su propia responsabilidad o en su caso, de la delegación correspondiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El aseguramiento de bienes podrá recaer en:

a) Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados como infracciones o delitos por la Ley.

b) Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

c) Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 bis de la Ley, existe una amplia gama de bienes sobre los que puede recaer el aseguramiento, dejándose abierta la posibilidad de asegurar cualquier bien con el que se cometa alguna infracción o se materialice ésta, lo que demuestra el espíritu del legislador en el

sentido de evitar y disuadir la comisión de cualquier infracción a los derechos de propiedad industrial.

Durante la práctica de la visita de inspección en la que se asegure mercancía infractora, el titular del derecho de propiedad industrial presumiblemente infringido tiene derecho a estar presente por sí mismo o por conducto de apoderado, pudiendo formular observaciones, las que se deberán asentar en la correspondiente acta.

El artículo 72, fracción IV del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial faculta al Inspector comisionado del IMPI a tomar todas las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para llevar al cabo el aseguramiento, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente, particularmente cuando haya alguna oposición por parte de la empresa o establecimiento visitado, no obstante la disposición expresa del artículo 206 de la Ley que establece que los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección.

Una vez que el IMPI emita la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, en ella decidirá sobre el levantamiento o definitividad de las medidas cautelares, debiendo también poner a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido.

Si en la misma resolución definitiva se declaró la comisión de una infracción administrativa, el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las reglas previstas en el artículo 212 Bis 2 de la Ley.

5.2.2 Medios probatorios

Siendo la prueba, la parte central de todo procedimiento litigioso, no debemos pasar por alto, determinadas modalidades que en materia de prueba están presentes dentro de los proce-

dimientos de aplicación efectiva y defensa de los derechos de propiedad industrial.

Así tenemos que el artículo 192 de la Ley en su primer párrafo, dispone que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

De acuerdo con la lectura de dicho precepto, podemos desprender por un lado, que si el testimonio o la confesión están contenidas en documental, dejan de revestir las características de pruebas testimonial o confesional, puesto que el aspecto más relevante de estas últimas es la oralidad en su recepción y presunta espontaneidad en su rendición, por parte del declarante o del absolvente y al estar contenidas en un documento pierden esas notas distintivas y se convierten en una mera prueba documental. Por otro lado, al disponer la Ley que se admitirán toda clase de pruebas con excepción de las contrarias a la moral y al derecho, se actualiza la hipótesis del artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que dispone que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la Ley.

Así tenemos, que el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece textualmente lo siguiente:

ARTÍCULO 93. La Ley reconoce como medios de prueba:

- I. La confesión;
- II. Los documentos públicos;
- III. Los documentos privados;
- IV. Los dictámenes periciales;
- V. El reconocimiento o inspección judicial;
- VI. Los testigos;
- VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y
- VIII. Las presunciones.

En materia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, existen normas concretas muy escasas en la Ley de la Propiedad Industrial, estando presentes sólo en los casos del ofrecimiento de pruebas documentales y desahogo de visitas de inspección, por lo que en todas las demás circunstancias, cabe la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, incluyendo las concernientes al término para la objeción de pruebas de la contraria, previsto en el caso de la prueba documental en el artículo 142 del propio Código Federal.

De acuerdo con los artículos 190 y 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, las pruebas deben ofrecerse en el escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción o en su caso, en el de contestación a dicha solicitud, lo que nos lleva a concluir que no existe dentro del procedimiento, una etapa de ofrecimiento de pruebas. Los medios probatorios que se ofrezcan posteriormente, no serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes. No precisando la Ley de la Propiedad Industrial, lo que debe entenderse por pruebas supervenientes, debemos referirnos al artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que alude a las pruebas supervenientes como aquellas que sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, las que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellas que, aunque fueren anteriores, la parte que las ofrezca manifieste bajo protesta de decir verdad que no tenía conocimiento de ellas.

El artículo 190 de la Ley, en su segundo párrafo establece que cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del IMPI, el oferente deberá precisar el expediente en el cual se encuentra y solicitar la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que exhiba. Esta disposición aparentemente sin complicaciones, rompe con una tradición en el litigio que consiste en que cuando se ofrece como prueba un expediente que obra en el archivo del mismo órgano jurisdiccional, o en este caso, del IMPI, bastaba con proponer dicha prueba y solicitar que el expediente se tuviera a la vista, al momento de dictar resolución. Esto ya no se puede hacer ahora, sino que habrá

que exhibir o solicitar la copia certificada del propio expediente, o en caso de presentar una copia simple, pedir su cotejo con el original.

Tratándose también de pruebas documentales, la Ley reconoce valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular de un derecho de propiedad industrial o su licenciataria.

Con base en el reconocimiento de las diligencias para mejor proveer que existen en diversas legislaciones procesales, el artículo 192 bis de la Ley faculta al IMPI para valerse de los medios de prueba que estime necesarios para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos protegidos por la Ley.

Como consecuencia de la adopción del TLC por parte de nuestro país, se introduce por primera vez en la legislación mexicana, una institución en materia de pruebas, que guarda gran similitud con el "discovery" del derecho anglosajón. Las normas correspondientes están contempladas en los párrafos segundo y tercero del artículo 192 bis de la Ley, que disponen:

ARTÍCULO 192 bis...

Cuando el titular afectado y el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte

afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas, presentadas.

Atendiendo a que en materia de infracción de patentes de proceso para la obtención de un producto, es particularmente difícil acreditar la utilización del proceso patentado por parte del infractor, se ha venido siguiendo una tendencia global a instituir la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos administrativos de infracción correspondientes, como una excepción al principio tradicional de que el que afirma está obligado a probar. Dicha inversión de la carga de la prueba es regulada por el artículo 192 bis 1 de la Ley, del tenor literal siguiente:

ARTÍCULO 192 bis 1. Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:

- I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y
- II. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

5.3 Sanciones administrativas

La comisión de alguna infracción administrativa, dará origen a la aplicación de las correspondientes sanciones por el IMPI, con independencia de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y de la propia Ley de la Propiedad Industrial que previene que dicha indemnización en ningún

caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley.

Las sanciones aplicables con motivo de una infracción administrativa y previstas en el artículo 214 de la Ley, son las siguientes:

- a) Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- b) 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;
- c) Clausura temporal hasta por noventa días;
- d) Clausura definitiva;
- e) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

La multa adicional se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el IMPI para que el infractor demuestre haber cesado en su conducta infractora.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la Ley.

La propia Ley define a la reincidencia como 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.

De acuerdo con los principios que rigen en materia de imposición de sanciones, que han sido establecidos por la jurisprudencia

de los tribunales federales y recogidos por el artículo 220 de la Ley, el IMPI al momento de dictar la resolución administrativa y aplicar la sanción, habrá de tomar en cuenta:

- a) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- b) Las condiciones económicas del infractor, y
- c) 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.

VI. LA DEFENSA Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

6.1 Antecedentes

Tradicionalmente se había venido sosteniendo que los mecanismos para lograr la protección efectiva de los derechos de autor, eran más eficaces que los existentes, tratándose de derechos de propiedad industrial.

Dicha consideración tenía su origen en la existencia en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del tipo de fraude específico contenido en el artículo 387, fracción XVI del mismo ordenamiento, que textualmente dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

XVI. Al que ejecute actos violatorios de derechos de propiedad literaria, dramática o artística, considerados como falsificación en las leyes relativas.

Dicho precepto era de particular importancia cuando aún no existían leyes específicas en materia de derechos de autor, y por ende, todo lo relacionado con esta disciplina era materia de regulación en el Código Civil para el Distrito Federal, particu-

larmente los artículos 1255 a 1258 del Código Civil de 1928, mismo que entró en vigor en 1932.

En el momento en que se expide la primera ley mexicana especializada en derechos de autor, que fue la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947,¹⁶ misma que derogó el Título Octavo del Libro Segundo del Código Civil de 1928, se van a incorporar en la propia ley especializada, distintos mecanismos para evitar la usurpación de los derechos de autor.

Situación semejante se presenta en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956,¹⁷ la que fue reformada y adicionada por el decreto de reformas y adiciones de 4 de noviembre de 1963. De hecho, por considerarse en realidad como una nueva ley, este decreto se invoca como la Ley de 1963,¹⁸ que estuvo vigente hasta el mes de marzo de 1997.

En dicho ordenamiento, se pueden destacar los artículos 135 a 142 bis, los que contenían distintas hipótesis infractoras, tanto a los derechos de autor y conexos, como a demás disposiciones de la Ley, que daban origen a la aplicación de sanciones de carácter penal, y también pecuniarias.

Sobre el particular, el artículo 135, fracción I, contenía la descripción de la conducta infractora que con mayor frecuencia se presenta, al establecer lo siguiente:

ARTÍCULO 135. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, en los casos siguientes:

1. Al que sin el consentimiento del titular del derecho de autor explote con fines de lucro una obra protegida.

El artículo 133 de la Ley en estudio, disponía que cuando surgiera alguna controversia sobre derechos de autor, la Dirección General del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaria

¹⁶ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 14 de enero de 1948.

¹⁷ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 31 de diciembre de 1956.

¹⁸ Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 29 de diciembre de 1963.

ría de Educación Pública invitaría a las partes interesadas a una junta con el objeto de avenirlas y si durante dicho procedimiento conciliatorio, no se alcanzare algún acuerdo, la propia autoridad administrativa exhortaría a las partes a fin de que la designaran árbitro, y en su caso, el laudo arbitral dictado por la Dirección General del Derecho de Autor tendría efectos de resolución definitiva y sólo podría impugnarse mediante el juicio de amparo.

Ahora bien, en el caso de que no se diera la intervención de la Dirección General del Derecho de Autor conforme a los lineamientos antes descritos, los tribunales federales conocerían de las controversias que se suscitaran con motivo de la aplicación de la Ley, sin embargo, cuando dichas controversias sólo afectaran intereses particulares, de orden exclusivamente patrimonial, podrían conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales competentes del orden común. Tratándose de delitos, siempre serían competentes los Tribunales de la Federación.

Atendiendo a esta última disposición, la Procuraduría General de la República iniciaría la averiguación previa de los delitos relacionados con la usurpación de los derechos de autor y por ende, podría adoptar las medidas cautelares previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, las cuales, fueron generalmente eficaces para disuadir las conductas infractoras en esa materia.

6.2 La Ley Federal del Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1996

Una vez puesto en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se empezó a considerar la necesidad de efectuar adecuaciones profundas a la legislación en materia autoral, con el objeto de regular de manera específica, la protección a cierto tipo de obras, como los programas de computación, además de dotar a la propia legislación de mecanismos eficaces para obtener protección adecuada a los derechos de autor.

De esta manera, surge la Ley Federal del Derecho de Autor, actualmente vigente y que fue publicada en el Diario Oficial de

la Federación, el 24 de diciembre de 1996, entrando en vigor a los noventa días siguientes a su publicación, en términos del Artículo Primero Transitorio del correspondiente Decreto.

No siendo materia de este trabajo, el análisis de las disposiciones sustantivas de dicho ordenamiento, nos circunscribiremos a destacar los principales aspectos novedosos en lo que concierne a la defensa y protección efectiva de los derechos de autor.

Dentro del marco general de referencia de la Ley y particularmente en su artículo 20, se dispone que la aplicación administrativa de la Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por la misma, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ello nos lleva a considerar que existe una dualidad de autoridades en materia autoral, por un lado, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es un órgano público desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública y por otro lado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado, que en términos de los artículos 232 y 234 de la Ley, se encargará de sancionar las llamadas "infracciones en materia de comercio".

En el caso de que surja alguna controversia o afectación sobre los derechos protegidos por la Ley, las partes podrán someterse al procedimiento administrativo de avenencia ante el propio Instituto Nacional del Derecho de Autor, y en el caso de que no se llegue a algún arreglo conciliatorio, se exhortará a las partes para que se acojan al procedimiento de arbitraje establecido en el Capítulo III del Título XI de la Ley, mismo que ya no se instruirá por la autoridad administrativa, sino por un grupo arbitral, en términos de las correspondientes disposiciones.

Cuando se está en presencia de una infracción a los derechos de autor, la Ley de la materia, ya no contempla sanciones de carácter penal, puesto que los correspondientes tipos delictivos y las sanciones se reglamentan en los artículos 424 al 429 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero

Federal, que forman parte del Título Vigésimo Sexto del Libro Segundo de dicho ordenamiento, creado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

Es particularmente relevante el contenido del artículo 424, que transcribo a continuación:

ARTÍCULO 424. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa:

I. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública;

II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más número de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos;

III. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte, distribuya o arriende obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala comercial y sin autorización del titular de los derechos; y

IV. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Independientemente de las sanciones pecuniarias y privativas de libertad, se dispone en el artículo 428 del Código Penal para el Distrito Federal, que el afectado tendrá derecho a la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Sin embargo, tratándose de infracciones administrativas, el artículo 229 de la Ley establece distintas conductas que constituyen infracciones en materia de derechos de autor, que serán sancionadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en tanto que el artículo 231 contempla las hipótesis de infracciones en materia de comercio, que realmente constitu-

yen verdaderas conductas de usurpación a los derechos de autor. Por su importancia, procedo a transcribir el artículo 231 de la Ley:

ARTÍCULO 231. Constituyen infracciones en materia de 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;

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 implique conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

Independientemente de que la redacción del precepto antes transcrito, es deficiente e incorpora una serie de calificativos a las conductas, que necesariamente implicarían la definición de términos como "lucro directo o indirecto", es claro que se trata de conductas infractoras a los derechos de autor y que se identifican con una usurpación a los mismos.

Se establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será la entidad competente para la persecución de dichas conductas y la aplicación de las sanciones correspondientes, lo cual hará con arreglo al procedimiento y formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiendo realizar las investigaciones correspondientes, practicar visitas de inspección, adoptar medidas precautorias, etc., con todo el alcance y amplitud que previene la propia Ley de la Propiedad Industrial, quedando inclusive facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Desde luego, la intervención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la persecución y sanción de este tipo de conductas infractoras es por demás controvertida, siendo su aparente única razón de ser, el adecuado desempeño de dicha autoridad en la adopción de medidas cautelares y persecución de infracciones a la legislación en materia de propiedad industrial.

De acuerdo con el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones en materia de comercio, serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

a) De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo 231.

- b) De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del propio artículo 231, y
- c) De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo 231.

Para efectos de la aplicación de las multas, se entenderá como salario mínimo, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción, aplicándose una multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Los mecanismos actuales previstos en la legislación mexicana en materia de propiedad industrial, tendientes a lograr la aplicación efectiva y defensa de los derechos tutelados por la misma, responden a las necesidades de una economía globalizada e interdependiente.

Atendiendo a que aún no han transcurrido ni tres años desde la puesta en vigor de la última reforma a la legislación, se pueden aún encontrar muchas lagunas legislativas, particularmente en materia de medios probatorios, que se pretenden subsanar con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, aun cuando lo deseable sería una mayor regulación en la propia Ley de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, tratándose de las medidas cautelares, sólo una de ellas —el aseguramiento de mercancía—, es aplicada con frecuencia por parte del IMPI, por lo que si existe un catálogo tan amplio de medidas provisionales, es importante que tanto los particulares requieran la aplicación de las mismas como que la propia autoridad las acuerde favorablemente, puesto que se trata de mecanismos altamente efectivos para prevenir y disuadir la usurpación de derechos de propiedad industrial.

Dado el corto tiempo en que han estado en vigor, las nuevas normas en materia de defensa y aplicación efectiva de los derechos de autor, es aún muy prematuro concluir si la división de competencias entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el IMPI, es adecuada y más aún, si al haber dotado de

atribuciones persecutorias y sancionadoras al IMPI, para el caso de infracciones en materia de comercio, constituye la solución buscada por los titulares de los derechos de autor.

Finalmente y como se ha sostenido en muchos foros y documentos, la creación de un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual es un imperativo y una tarea que debe abordarse lo más pronto posible, a fin de contribuir a lograr un respeto absoluto a los derechos de propiedad industrial, así como también a los derechos de autor, que con renovada importancia, encierran creatividad, progreso y un ánimo de competencia leal en la actividad comercial e industrial.