



FORO





LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS EN ASUNTOS DE
USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES
EN EL NUEVO CRITERIO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

HORACIO RANGEL ORTIZ¹

SUMARIO: I. *Nota preliminar.* II. *Intervención del IMPI en asuntos de usurpación de derechos de propiedad industrial.* III. *Aplicación de medidas provisionales por parte del IMPI.* IV. *Aplicación definitiva de medidas provisionales.* V. *Procedimientos y juicios ante los juzgados civiles.* VI. *Los tribunales mexicanos y el derecho de la propiedad industrial.* VII. *Sentencias contradictorias dictadas por tribunales mexicanos en materia civil.* VIII. *Denuncia de la contradicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.* IX. *La resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 17 de marzo de 2004.* X. *Comentario final.*

I. NOTA PRELIMINAR

Por resolución de fecha 17 de marzo de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha uniformado la disparidad de criterios

¹ Doctor en derecho. Profesor de Derecho de la propiedad intelectual. Expresidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Inte-

que antes existió en torno al tema de la participación que le corresponde a la autoridad administrativa en los pleitos que involucran el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios en asuntos de usurpación de marcas registradas y de patentes. La resolución de 17 de marzo de 2004 ha sido dictada en el contexto de una *contradicción* resuelta por la Corte ante la discrepancia de criterios impuestos por las autoridades judiciales que con anterioridad han conocido de este tipo de negocios. Toda vez que la contradicción versa específicamente sobre el papel que le corresponde a la autoridad administrativa en estos negocios, en las próximas páginas presento una breve reseña de la evolución y estado actual del régimen legal que ha dado intervención a la autoridad administrativa en asuntos vinculados con la validez, el respeto y la defensa de los derechos de propiedad industrial que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, hasta llegar al estado actual rematado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 17 de marzo de 2004. Queda por averiguar si el mecanismo —empírico y pragmático— impuesto por la Corte, es el camino idóneo para hacer frente a este tipo de situaciones; o bien, si un distinto proceder por parte de la Corte hubiera sido lo ortodoxo y lo aconsejable ante este tipo de situaciones.

II. INTERVENCIÓN DEL IMPI EN ASUNTOS DE USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tradicionalmente las oficinas de patentes y marcas como el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)² han concentrado sus actividades en la tramitación de solicitudes de patentes y de registro de marcas, lo mismo que en asuntos administrativos de similar naturaleza relacionados con la adquisición y con-

lectual (ATRIP) y de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI).

² La legislación aplicable al tema de los atributos, funciones y responsabilidades de este organismo descentralizado de la administración.

servación de derechos de propiedad industrial. Sin embargo, en los últimos 30 años, esto es, a partir de la iniciación de la vigencia de la antigua Ley de Invenciones y Marcas de 1975 ahora abrogada,³ la oficina mexicana de patentes y marcas (IMPI) ha estado facultada para intervenir en asuntos relacionados con el respeto y la defensa de estos derechos.⁴ A pesar de que la Ley de 1975 facultaba expresamente a la autoridad administrativa para intervenir en este tipo de negocios, la realidad de las cosas es que durante años esta alternativa fue una simple posibilidad teórica que la autoridad ponía en práctica en raras ocasiones. Me refiero particularmente a la actitud asumida por la autoridad administrativa durante al menos una década a partir de la iniciación de la vigencia de la abrogada Ley de 1975.⁵ La actitud de abstención y de franca tolerancia a las violaciones de derechos de propiedad industrial —incluidos los derechos exclusivos derivados de registros marcarios y de patentes de invención— por parte de la autoridad, comienza a cambiar durante los tiempos en que México se adhirió al GATT en el año de 1986, que coinciden con los de la entrada en vigor de la reforma de 1986 a la Ley de 1975.⁶ Este cambio de actitud se confirma a principios de los años noventa en que las autoridades administrativas mexicanas negociaban la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, cuya instrumentación exigía la adopción y puesta en práctica de formas de represión de conductas usurpadoras de derechos de propiedad industrial que estuvieran en armonía con el texto de las obligaciones que más tarde se verían también en el capítulo correspondiente del Acuerdo de los Derechos de Propie-

³ *Diario Oficial de la Federación*, 10 de febrero de 1975.

⁴ Véanse artículos 212 a 230 de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

⁵ 11 de febrero de 1976.

⁶ México se adhiere al GATT el 24 de octubre de 1986, esto es, dos meses después de iniciada la Ronda de Uruguay. Un mes más tarde, México se convertía en el miembro número 92 del GATT. Véase Herrerías Franco, Bernardo, *Adhesión y participación de México en el GATT*, en *La nueva ley mexicana de propiedad industrial, las propuestas de Estados Unidos y las negociaciones del GATT*, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1991, pp. 72 *et seq.*

dad Intelectual Relacionados con el Comercio (OMC-ADPIC).⁷ No estamos afirmando que la forma de reprimir y atacar actos de usurpación de derechos de propiedad industrial por parte de la autoridad administrativa ha alcanzado niveles de excelencia, ni nada que se le parezca. Todo lo que aquí se sostiene es que en la última década ha habido un avance notable, en comparación con la postura de tolerancia que caracterizó la actitud de la autoridad administrativa en lo referente a la represión de conductas usurpadoras de derechos de propiedad industrial.

III. APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR PARTE DEL IMPI

Actualmente existe una división dentro del IMPI encargada de aplicar medidas provisionales previstas en el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, en vigor (LPI).⁸ De esas medidas, destacan el aseguramiento de

⁷ Las circunstancias que prevalecían durante el proceso de negociación de NAFTA incluyendo las implicaciones económicas de los resultados de dicha negociación, se discuten en varios trabajos que aparecen publicados en la compilación, Kessel, Georgina, *Lo negociado del TLC. Un análisis económico sobre el impacto sectorial del Tratado Trilateral de Libre Comercio*, México, McGraw-Hill, 1994. Los resultados de la negociación, en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual, se discuten en Rangel Medina, David, "Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", en *Panorama jurídico del Tratado de Libre Comercio II*, Departamento de Derecho, México, Universidad Iberoamericana, 1993, pp. 83-93, y en Rangel Ortiz, Horacio, *La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Actas de Derecho Industrial, t. XV, Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Madrid, Universidad de Santiago, 1993, pp. 787-798.

⁸ Estas facultades le fueron conferidas a la autoridad administrativa por el Congreso Federal, tal y como se muestran en el texto de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994. Véase *Diario Oficial de la Federación* de 27 de junio de 1991. Véase también *Diario Oficial de la Federación* de 2 de agosto de 1994. La reforma de 1994 introdujo una serie de medidas provisionales que pueden ser instrumentadas por la autoridad administrativa (IMPI) en términos de lo dispuesto en el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo texto es el siguiente:

"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;

mercancía y la clausura temporal de establecimientos en situaciones que involucren usurpaciones de derechos de propiedad industrial, que son las que se aplican predominantemente en la práctica cotidiana.

IV. APLICACIÓN DEFINITIVA DE MEDIDAS PROVISIONALES

Con posterioridad a la aplicación de una medida provisional, el peticionario de la medida debe iniciar los procedimientos formales por usurpación encaminados a que el IMPI dicte una resolución propiamente dicha en la que se confirme que la patente o la marca involucrada efectivamente ha sido usurpada por la parte demandada, y en la que se aplique la sanción correspondiente.

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 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 el 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 prevén 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 comercio⁷.

Además de lo anterior, la reforma de 1994 introdujo una serie de disposiciones sustantivas y procedimentales que versan sobre las circunstancias en las cuales la autoridad administrativa puede aplicar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 bis. Estas disposiciones están contenidas en el texto de los artículos 199 bis 1 a 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994.

Las medidas provisionales que el IMPI está facultado a instrumentar tienen justamente este carácter, pero existe la posibilidad que éstas sean levantadas o que se resuelva sobre su aplicación definitiva en la resolución del IMPI en la que se decida que los derechos de propiedad industrial involucrados fueron realmente usurpados por el demandado.

Suele ocurrir que la aplicación de las medidas provisionales por parte de la autoridad ubica a la parte acusadora en una mejor posición para negociar con el demandado un acuerdo razonable que ponga fin a la usurpación. Esta no es la regla pero, como se dice, a veces ocurre. Cuando la aplicación de las medidas provisionales no ha surtido este efecto en condiciones razonables que busquen las víctimas de actos de usurpación, no hay más alternativa que iniciar los procedimientos formales correspondientes en la forma de un juicio administrativo que se ventila ante el IMPI, cuya conclusión en favor del actor puede incluir la declaración de la existencia de los actos de usurpación, la orden de abstenerse de incurrir en ellos y la aplicación de alguna sanción administrativa consistente en una multa. En teoría, la autoridad administrativa puede aplicar otras sanciones, desconocidas en la práctica de todos los días. En ningún caso la autoridad administrativa está facultada para conocer de pleitos que involucren la indemnización por daños y perjuicios causados por la usurpación; de estos asuntos sólo pueden conocer las autoridades judiciales.

V. PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES

Además de la posibilidad de utilizar mecanismos administrativos encaminados a poner fin a actos de usurpación, también existe la alternativa de buscar resultados similares a través de la iniciación de juicios y otros procedimientos legales ante las autoridades judiciales. Una de las grandes diferencias entre los procedimientos administrativos y los que se ventilan ante las autoridades judiciales radica en que la indemnización por daños y perjuicios sólo puede buscarse ante las autoridades judiciales. Efectivamen-

te, la Corte ha sostenido que el IMPI podría dictar una resolución condenando al pago de daños y perjuicios al demandado, pero sólo con el carácter de árbitro expresamente designado por las partes, y no necesariamente como autoridad administrativa responsable de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial. De hecho, el reconocimiento expreso de esta facultad por parte de la Corte no es sino una confirmación de lo que dice el ordenamiento.⁹

VI. LOS TRIBUNALES MEXICANOS Y EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A pesar de que en el derecho mexicano existe todo tipo de apoyos jurídicos para que las autoridades judiciales conozcan de pleitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, incluyendo asuntos de usurpación de patentes y usurpación de marcas, la realidad de las cosas es que, en el medio mexicano, no existe una tradición jurídica en este sentido. Esto es, la jurisprudencia mexicana no da cuenta de suficientes precedentes que permitan afirmar que los jueces y magistrados en materia civil están familiarizados con el derecho de la propiedad industrial. Esta falta de conocimiento del derecho de la propiedad industrial por parte de las autoridades judiciales en materia civil, aunado a otros factores que no se discuten en este trabajo, ha provocado que las víctimas de usurpación de patentes y de marcas no acudan con las autoridades judiciales con regularidad a buscar remedios jurídicos por la usurpación de derechos, al menos no con la regularidad con que lo hacen ante el IMPI. Consecuentemente, no exis-

⁹ Véase artículo 6, fracción IX, de la Ley de la Propiedad Industrial. “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:

IX. Fungir como *árbitro* en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio”.

te una tradición jurídica en materia de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la usurpación de derechos de propiedad industrial. Ello no obstante, la posibilidad legal de acudir a los juzgados en materia civil en busca de una indemnización existe y, de hecho, la hemos instrumentado de tiempo en tiempo los abogados mexicanos.

VII. SENTENCIAS CONTRADICTORIAS DICTADAS POR TRIBUNALES MEXICANOS EN MATERIA CIVIL

Cuando se han iniciado acciones civiles y mercantiles por daños y perjuicios en asuntos de usurpación de derechos de propiedad industrial, los tribunales civiles han emitido sentencias que muestran criterios contradictorios entre las autoridades judiciales.

Por un lado, se ha sostenido que las autoridades judiciales están legalmente impedidas para conocer de este tipo de asuntos sin que antes el IMPI haya dictado una resolución en el sentido que, efectivamente, los derechos de exclusividad involucrados han sido violados. Este criterio ha sido sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito correspondiente a la Ciudad de México.¹⁰ No existe disposición jurídica expresa que apoye este criterio; se trata de una forma de pensar del juzgador y nada más.

Por otro lado existe el criterio que entiende que los juzgados civiles pueden conocer de pleitos que involucren reclamaciones de daños y perjuicios sin que para ello sea necesario que el IMPI haya dictado una resolución sobre si los derechos de propiedad industrial han sido usurpados, pues las autoridades judiciales están plenamente facultadas para emitir este tipo de pronunciamientos. Este es el criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,¹¹ lo mis-

¹⁰ Amparo Directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V., 5 de diciembre de 2002.

¹¹ Amparo Directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V., 31 de mayo de 2001.

mo que por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil también del Primer Circuito.¹²

VIII. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En el derecho mexicano existe la posibilidad de denunciar una contradicción como la que se menciona ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la idea que el máximo tribunal dicte una resolución sobre cuál es la tesis que debe prevalecer. Obsérvese que la resolución de la Suprema Corte no revoca ni modifica la sentencia de los tribunales inferiores involucrados en la contradicción. El efecto de la resolución de la Corte es precisar cuál de los dos criterios debe prevalecer en casos futuros, y así evitar incertidumbre sobre cuál de las dos tesis prevalecería dependiendo del tribunal que conociera del asunto.¹³

IX. LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2004

En ejercicio de una de las posibilidades previstas en la legislación aplicable, con fecha 4 de febrero de 2003, uno de los tribunales colegiados involucrados en la contradicción (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito), denunció la contradicción que se menciona ante la Suprema Corte de Justicia.¹⁴ En una resolución de 154 páginas fechada el 17 de marzo

¹² Amparo Directo 656/2000. McDonald's Sistemas de México, S. A. de C. V., 9 de diciembre de 2000.

¹³ Véanse artículos 192 a 197-a de la Ley Amparo. Véase artículo 197-A de la Ley de Amparo. Véase también artículo 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 5/2001, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, 29 de junio de 2001.

¹⁴ Esta no es la primera vez que la Corte interviene en un asunto de contradicción de tesis relacionada con los derechos de propiedad intelectual. El primer asunto de trascendencia en materia de contradicción resuelto por la Corte fue el negocio de las marcas de servicio en el que el máximo tribunal resolvió que el cumplimiento de la

de 2004,¹⁵ la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto que debe prevalecer el criterio del Segundo Tribunal que exige la resolución de invasión de derechos por parte del IMPI como condición para que las autoridades judiciales puedan conocer del juicio que involucra la acción de indemnización por daños y perjuicios. No obstante lo extenso de la resolución de 17 de marzo de 2004, la resolución de la SCJN es poco generosa en razonamientos y justificantes que sirvan para apoyar el sentido del fallo. Lo que se puede obtener de sustancia de la lectura de este documento en apoyo del fallo es simplemente el reconocimiento por parte de la Corte a propósito de la falta de familiaridad de las autoridades judiciales en asuntos de propiedad intelectual y el hecho que los funcionarios del IMPI están más familiarizados con esta disciplina jurídica. Se trata de una resolución dictada con apoyo en consideraciones pragmáticas (véanse páginas 129 a 131 de la resolución de 17 de marzo de 2004), en contraste con una resolución apoyada en consideraciones jurídicas, que no abundan en su texto.

El objetivo perseguido por la Corte para que sean autoridades familiarizadas con el derecho de la propiedad intelectual quie-

obligación de proteger las marcas de servicio a que se refiere el artículo 6 sexies del Convenio de París implicaba la obligación de registrar las marcas de servicio por parte de la Oficina de Marcas mexicana. Esto último, en un contexto que involucraba una ley nacional (la Ley de la Propiedad Industrial de 1942) que no preveía el registro de las marcas de servicio, y una situación en la que un tribunal federal había sostenido el mismo criterio de la Corte, en tanto que otro tribunal federal entendía que se cumplía con el compromiso contenido en el Convenio de París a través de la puesta en práctica de las disposiciones en materia de represión de la competencia desleal, sin que las autoridades nacionales estuvieran obligadas a proteger las marcas de servicio a través del registro de este tipo de signos. Denuncia de contradicción de tesis núm. 329/71. Suprema Corte de Justicia. Segunda Sala (Tribunales Colegiados. Primero y Segundo en Materia Administrativa). Resuelto: 15 de marzo de 1973. Véase Roldan Medina, Enrique, "Jurisprudencias sobresalientes de propiedad industrial en asuntos que se han invocado tratados internacionales", en *Protección internacional de la propiedad industrial y su relación con el derecho positivo mexicano. Jurisprudencia*, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1986, pp. 171 *et seq.* Las circunstancias de hecho y de derecho que generaron la intervención de la Corte en este asunto de contradicción son comentadas en Rangel Medina, David, "Marcas de servicios", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. 18, julio-diciembre de 1971, México, 1971, pp. 169 *et seq.*

¹⁵ Resolución de 17 de marzo de 2004. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Contradicción de Tesis 31/2003-PS.

nes resuelvan la cuestión de la validez y la existencia del derecho presuntamente usurpado, lo mismo que la relativa a la violación de los derechos exclusivos involucrados, se consigue sólo de manera parcial con la resolución de 17 de marzo de 2004.

Efectivamente, el fallo permite que sean las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quienes conozcan de estos asuntos en primera instancia. Sin embargo, es un hecho que no son las autoridades del IMPI quienes tendrán la última palabra en materia de validez y usurpación de derechos, pues estos pronunciamientos corresponden una vez más a las autoridades responsables de revisar las resoluciones del IMPI, como son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un lado y los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa; de modo que, si lo que pretendía la Corte era que la validez y la usurpación fueran cuestiones resueltas por autoridades administrativas familiarizadas con asuntos de propiedad industrial, el hecho es que este objetivo se consigue sólo de manera parcial, y eso únicamente en primera instancia —y de manera limitada, también en segunda— pues, como regla, la última palabra la tendrá un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito, cuya atención está dirigida al universo de temas administrativos que su competencia le exige, y no únicamente de propiedad industrial.

X. COMENTARIO FINAL

La resolución dictada por la Corte con fecha 17 de marzo de 2004 termina con la incertidumbre provocada por la existencia de precedentes contradictorios. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales civiles en busca de la indemnización por daños y perjuicios en situaciones que involucran violaciones de derechos de propiedad industrial, que en otros tiempos estuvo disponible para los actores, ha dejado de existir con motivo de la resolución de la Corte. Con posterioridad al dictado de la resolución de la Corte, las víctimas de violaciones de derechos de propiedad industrial que busquen la indemnización por daños y perjuicios,

antes del ejercicio de la acción de indemnización correspondiente, deberán agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI en el que esta autoridad administrativa emita una resolución en el sentido que los derechos involucrados efectivamente han sido violados. Sólo hasta que la resolución del IMPI ha quedado firme, podrá el actor demandar la indemnización por daños y perjuicios.

La resolución de la Corte impone una especie de requisito de procedibilidad u obstáculo procesal no previsto en el derecho escrito aplicable a estas cuestiones. El nuevo requisito es una creación del Poder Judicial. Se trata de una carga impuesta tanto a los particulares afectados por violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial, como a la autoridad administrativa (IMPI) que debe conocer de estos negocios, como condición para que las autoridades judiciales puedan conocer de juicios que involucren el ejercicio de acciones de indemnización de daños y perjuicios. Queda por averiguar si las autoridades administrativas y judiciales involucradas estarán en condiciones de instrumentar el mandamiento de la Corte no sólo en armonía con lo que la propia Corte ha establecido, sino además con los compromisos del derecho internacional contenidos en el Acuerdo ADPIC,¹⁶ apéndice del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, de aplicación obligatoria en nuestro medio por encima de lo que dispongan las leyes del Congreso, según criterio expuesto por la propia

¹⁶ Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este Acuerdo constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que fue concertado el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC (véase artículo II.2 del Acuerdo de la OMC). Véase Publicación OMPI núm. 223 (s), OMPI, Ginebra, 1996, p. 13. Véase también *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 1994 (parte 3/3), pp. 95 a 112, donde aparece el texto de este instrumento. Un estudio sobre las disposiciones de ADPIC puede consultarse en: Gómez Segade, José Antonio, "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XVI, 1994-1995, Madrid, Universidad de Santiago, Marcial Pons, 1996, pp. 33-80. Una reseña sobre el proceso de incorporación de la propiedad intelectual en las negociaciones de la Ronda de Uruguay aparece en Rangel Ortiz, Horacio, *Intellectual Property and GATT's Uruguay Round*, Copyright World, Issue Five, Intellectual Property Publishing, 1989.

Corte en el fallo dictado con fecha 11 de mayo de 1999 en el asunto de los *controladores de tránsito aéreo*.¹⁷ Me refiero específicamente al compromiso de los Miembros de ADPIC de instrumentar procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual (...) con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (artículo 41). También me refiero al compromiso en el sentido que los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos (...) *procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual* a que se refiere el presente Acuerdo (artículo 42).¹⁸

¹⁷ Véase Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa Rangel, novena época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. X, noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99, p. 46.

¹⁸ El texto íntegro de los artículos 41 y 42 de ADPIC, en donde se tratan estos temas, es el siguiente: “Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sección 1: Obligaciones generales.

Artículo 41.

1. Los Miembros se asegurarán 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.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las

Por lo demás, la lectura del documento muestra que la resolución de 17 de marzo de 2004 fue adoptada por la mayoría de tres votos de los señores ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del emitido por el ministro José Ramón Cossío Díaz (ausente: ministro Humberto Román Palacios, *q.e.p.d.*). Es lamentable que en las fuentes consultadas no esté disponible el texto de un voto particular en el que se expongan las razones del ministro Cossío para votar en contra de la mayoría, muy especialmente cuando, como se sabe, don José Ramón ha sido un entusiasta impulsor del estudio del derecho intelectual a niveles de excelencia.

disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Sección 2: Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

Artículo 42: Procedimientos justos y equitativos.

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos (a los efectos de la presente Parte, la expresión “titular de los derechos” incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos) procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes”.

Hay que decir que no le falta razón a la Corte al reconocer la falta de familiaridad con el derecho de la propiedad intelectual por parte de quienes trabajan en el Poder Judicial; lo que sí es cuestionable es el mecanismo impuesto para hacer frente a esta situación, cuando lo conveniente hubiera sido la creación de un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual, que conozca lo mismo de acciones de reparación que de cesación, tal como lo propuso por primera vez en nuestro medio, décadas atrás, el litigante y académico, fundador de la cátedra de Derecho de la propiedad intelectual en México, doctor David Rangel Medina (1919-2003) y como, con posterioridad, lo hemos venido afirmando otros miembros del foro y la academia del derecho de la propiedad intelectual.¹⁹

Para concluir, sólo diré que en los últimos años se ha puesto de moda que los abogados del gremio mexicano de piratas demanden a los auténticos propietarios —mas no registrantes— de los derechos de propiedad industrial usurpados por sus clien-

¹⁹ Véase Rangel Ortiz, Alfredo, “Los tribunales especializados en materia de propiedad intelectual”, en *Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas de impartición de justicia en México*, Octavo Congreso Nacional de Abogados, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Oaxaca, 20 a 22 de mayo de 2004. En el contexto comunitario europeo existe la propuesta de adoptar una Directiva relacionada con las condiciones que deben observarse por las autoridades que conozcan de asuntos relacionados con las acciones de indemnización por daños y perjuicios en asuntos de usurpación de derechos de propiedad intelectual. Se trata del proyecto de Directiva que con fecha 1 de enero de 2004 fue propuesto por la Comisión Europea bajo el título “Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights”. Es de especial interés el texto del artículo 17 del proyecto de Directiva que se refiere a las formas de calcular el monto del daño por el que debe ser resarcido el actor en asuntos de usurpación de patentes y marcas. Una de las propuestas que ahí aparecen incluye la posibilidad de condenar al demandado al pago de por lo menos el doble de las cantidades que razonablemente hubieran pactado actor y demandado como contraprestación por el derecho a explotar la patente, en el supuesto hipotético que la explotación de la patente hubiera sido como consecuencia de una licencia otorgada al demandado por el dueño de la patente. Véase Meier-Beck, Peter, “Damages for Patent Infringement According to German Law, Basic Principles, Assessment and Enforcement”, *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Marstallplatz 1, D-80539 Munich, Germany, vol. 35, núm. 2/ 2004, p. 122.

tes. Esto es, en los últimos tiempos se ha visto al pirata, al usurpador de un derecho de propiedad industrial ajeno, específicamente de un derecho de marca, demandar al auténtico propietario del signo registrado ilegalmente por el usurpador. Se trata de demandas en las que los usurpadores piratas demandan al legítimo propietario del signo la reparación del daño supuestamente causado al pirata por el legítimo propietario! La resolución de la Corte no pondrá fin a este nuevo mercado que empiezan a explorar los piratas, pero sí contribuirá a dificultar este lucrativo negocio de la piratería, con la esperanza que estas personas busquen en ámbitos distintos al de los derechos de propiedad industrial los cómodos y fáciles ingresos que las nuevas estrategias de la piratería comenzaban a reportarles.²⁰

²⁰ El nuevo mercado de la piratería mexicana se apoya en la disposición contenida en el nuevo artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial incorporado en la reforma de 1991 (*Diario Oficial de la Federación*, 2 de agosto de 1994). Esta disposición fue originalmente diseñada para ser utilizada por los legítimos propietarios de los derechos de propiedad industrial usurpados, mas no por los usurpadores que, valiéndose del registro de una marca ajena obtenido en su nombre, la han venido utilizando como si ellos fueran las víctimas de la usurpación y no los usurpadores. El texto del artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial es el siguiente:

“Artículo 221 bis. 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 40% del precio de 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”.