

TRASGRESIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
SOBRE EL DERECHO PRIVADO:
LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA PRIVADA
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Óscar Javier SOLORIO PÉREZ*
José Guillermo GARCÍA MURILLO**

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Tipos de procedimientos en general*. III. *Tipos de procedimientos administrativos*. IV. *Procedimientos específicos en materia de propiedad intelectual*. V. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

En prácticamente todos los países, la propiedad intelectual es una materia que se desprende del derecho privado, y que dependiendo de si se trata de una jurisdicción de derecho privado diferenciado o no, se ubicará dentro del derecho civil o mercantil. En nuestro país, el derecho de la propiedad intelectual, particularmente la especie de propiedad industrial, ha sido colocado en forma arbitraria dentro del derecho administrativo. No obstante, para nuestro país, esta forma tan particular de dirimir controversias de naturaleza esencialmente privada no es privativa de la propiedad intelectual, ya que otras materias igualmente especializadas han sido absorbidas o desarrolladas desde sus inicios nacionales dentro del derecho administrativo, a saber: derecho ambiental; competencia económica; seguros y fianzas; et- cétera.

El argumento de la “justicia especializada” ha justificado en nuestro país que muchas áreas del derecho que apenas recientemente han sido de-

* Coordinador Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

** Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

sarrolladas entre nosotros, se lleven al terreno del derecho administrativo, como una forma de evitar las “complicaciones” de las vías jurisdiccionales ordinarias. Lo anterior ha traído como consecuencia que muchas controversias de naturaleza esencialmente privada, como las controversias mercantiles, entre simples particulares, sean dirimidos en foros administrativos en forma de tribunales que llaman a una supuesta especialización de las materias. Los efectos de este proceso que ha llevado considerar materias esencialmente privadas a los tribunales administrativos, como el caso específico de la propiedad intelectual, son analizados en este trabajo.

II. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Ovalle Favela en su reconocida obra *Teoría general del proceso*, distingue tres grandes grupos dentro del derecho procesal: dispositivo, social y publicístico. Para efectos de nuestro estudio, resultan relevantes el primero y el tercero, ya que el procedimiento civil es considerado como dispositivo; mientras que el administrativo es considerado publicístico.

Los procesos *dispositivos* son producto de la ideología liberal e individualista y permiten a las partes disponer tanto del proceso como del derecho sustantivo controvertido.¹ En este tipo de procesos, el interés del Estado es perseguir que la jurisdicción se cumpla en los términos previstos en la Constitución.² Los procesos civil y mercantil caen en esta categoría. A diferencia de éstos, los procesos *publicísticos* se caracterizan porque en ellos el Estado tiene una doble función a través de órganos distintos e independientes entre sí: como parte, ya sea actora o demandada, y como juzgador.³ A esta categoría pertenecen los procedimientos penal y administrativo.

En forma similar, Jesús González Pérez señala diferencias radicales entre el proceso civil y el administrativo: 1) que en uno interviene la administración y otro se ventila entre particulares; 2) las prerrogativas de la administración impiden la existencia de un proceso análogo al civil, y 3) la vía llamada “contencioso-administrativa” es meramente revisora de la vía ad-

¹ Ovalle Favela, J., *Teoría general del proceso*, México, Oxford University Press, 2001, p. 53.

² *Ibidem*, p. 55, en referencia a Couture, E. J., *Proyecto de código de procedimiento civil*, Buenos Aires, Desalma, 1945, p. 92.

³ *Ibidem*, p. 75.

ministrativa, de tal modo que lo que puede calificarse de “proceso administrativo” ofrece características radicalmente distintas del proceso civil, por lo que el proceso administrativo vendría a ser un “recurso de casación” respecto de la vía administrativa.⁴

Para autores como Cipriano Gómez Lara, “El proceso, como forma jurídica, es uno solo. La diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no en el proceso mismo. El proceso es uno solo, mientras que el litigio puede ser civil, penal, administrativo, laboral etcétera”.⁵ Esta visión es una expresión de la “teoría tradicional”, que durante muchos años prevaleció para distinguir el proceso y el procedimiento, así como los diferentes tipos de proceso, y que es explicada por maestro Francisco González Navarro.⁶

En la primera mitad del siglo XX el jurista Manuel Ballbé Pruné desarrolló una “tesis revisionista” para establecer la esencia del proceso. En ella parte de un concepto de función pública como el poder público en movimiento hacia un resultado concreto, “llámese ley, sentencia, liquidación tributaria, licencia urbanística o sanción administrativa”, y afirma que el procedimiento es la manifestación de esa función, esto es, “la historia de la transformación del poder en acto”. Las consecuencias de la teoría revisionista son: a) distinguir cuatro especies de proceso: legislativo, judicial, administrativo y político; b) se pueden aplicar al proceso administrativo los principios fundamentales proclamados por la doctrina para el proceso judicial, atendiendo a la unidad de ambas especies procesales; y c) se puede hablar de un derecho procesal de la función administrativa.⁷

⁴ González Pérez, J., *Derecho procesal administrativo hispanoamericano*, Bogotá, Temis, 1985, p. 9.

⁵ Gómez Lara, C., *Teoría general del proceso*, 8a. ed., México, Harla, 1993, p. 225.

⁶ Según esta teoría, la diferencia entre proceso y procedimiento estriba en que la a) el proceso es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la función judicial, el procedimiento es común a todas las especies de función pública; b) el proceso tiende a una cuestión específica, esto es, a la actuación del derecho objetivo, del derecho subjetivo o de pretensiones, mientras que el procedimiento no; el procedimiento es tridimensional, existe un juez imparcial supraordinado a las partes contendientes, mientras el procedimiento es lineal; y c) hay una distinción tajante entre proceso y procedimiento, no puede hablarse de proceso entre proceso ante órganos administrativos puesto que el procedimiento es un presupuesto de la impugnación procesal. Para una discusión más amplia sobre el tema, véase Márquez Gómez, D., *Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control de la administración pública*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 33.

⁷ Márquez Gómez, D., *op. cit.*, nota 6, p. 35.

Esta postura permite explicar de mejor manera la existencia de actos jurídicos desde el punto de vista formal y material, partiendo del punto de que “todas las funciones del Estado pueden ejecutar actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, esto es, funciones legislativa, ejecutiva y judicial pueden emitir actos cuya naturaleza intrínseca contenga características de ley, de administración y de jurisdicción”,⁸ por lo que esta teoría revisionista tiene el mérito de enfocarse en la esencia misma de los actos, siendo entonces propio hablar de actos formal y materialmente administrativos; y actos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales.

Es decir, como se puede verificar en forma empírica existen órganos jurisdiccionales, administrativos y judiciales a los que el orden jurídico les atribuye la potestad de resolver controversias. De hecho, en forma consistente con la tesis revisionista, nuestros tribunales han reconocido que tratándose de actos de autoridades administrativas como el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), puede haber actos administrativos materialmente jurisdiccionales, así como formal y materialmente administrativos. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ubica entre los actos “materialmente jurisdiccionales” a aquellos mediante los cuales el IMPI dirime alguna cuestión controvertida, como son la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa; mientras que entre los actos “formal y materialmente administrativos” ubica a la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros casos.⁹ Lo anterior desmiente la doctrina identificada por Rafael Martínez Morales, según la cual se considerará como proceso administrativo única y exclusivamente al que se verifica ante los tribunales contencioso administrativo.¹⁰ Es decir, hay proceso administrativo en ambos casos, sólo que de distinta naturaleza.

⁸ *Idem.*

⁹ Tesis aislada: I.10o.A.31 A., p. 1315 (abril de 2002) amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja, 24 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rolando González Licona, secretaria: Sandra Méndez Medina.

¹⁰ Márquez Gómez, D., *op. cit.*, nota 6, p. 37, en relación con Martínez Morales, R. I., *Derecho administrativo, 1o. y 2o. cursos*, 3a. ed, México, Harla, 1998, p. 223.

III. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Con las consideraciones anteriormente hechas, cabe señalar las dos vertientes del procedimiento administrativo atendiendo a su naturaleza: 1) procedimientos de mero trámite; 2) procedimientos de impugnación. En el primer caso se trata de un procedimiento cuya finalidad es emitir un acto formal y materialmente administrativo, mediante la simple creación o reconocimiento de un derecho a favor del gobernado y donde no existe controversia o litis alguna. En el segundo tipo de procedimientos se busca combatir otro acto debido a cuestiones de legalidad, por lo que la finalidad es producir un acto formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional. Ante tal distinción, cabe la pregunta: ¿los procedimientos de impugnación de actos administrativos tienen la misma naturaleza que los procedimientos civiles?

Creemos que no comparten la misma naturaleza puesto que persiguen finalidades distintas, ya que la sentencia en un caso, y la resolución en otra, tienen efectos diferentes. Al respecto resulta sobremanera ilustrativa la distinción que hace el ministro José Ramón Cossío Díaz en el cuerpo de la sentencia relativa al amparo en revisión 91/2004:

El tribunal distingue las sanciones civiles y las penales y administrativas, por la distinta responsabilidad que generan y la finalidad de la sanción: restitutiva o satisfactoria, en el primer caso, y aflictiva en el otro. Mientras que los ilícitos civiles tienen como resultado el cumplimiento forzoso, la nulidad del acto y la reparación del daño, los ilícitos penales y administrativos producen la aplicación de una pena o sanción de tipo represivo, intimidatorio o aflictivo. En este sentido, considera el tribunal que la pena y la sanción administrativa tienen la misma finalidad intimidatoria, represiva y punitiva como especies de un mismo género. Es una facultad discrecional por parte del legislador el clasificar la ilicitud como infracción o delito, atendiendo a las necesidades sociales del momento. Por lo anterior, a juicio del tribunal, en materia de sanciones administrativas, son aplicables los principios relativos a los delitos: conducta típica, antijurídica, culpable, y la variación sólo se refiere al grado de sanción.¹¹

¹¹ Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 91/2004, ministro ponente: José Ramón Cossío Díaz; secretario: Raúl M. Mejía Garza.

IV. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los procedimientos en materia de propiedad intelectual se dividen usualmente en:

1. Procedimientos de creación o reconocimiento de derechos, y
2. Procedimientos de observancia.

Tal como distingue la tesis antes citada del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los procedimientos de creación o reconocimiento de derechos son el mecanismo que en materia de propiedad intelectual tiene nuestro país para emitir actos, lo que dicho Tribunal denomina actos “formal y materialmente administrativos”, dentro de los que se encuentran la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas y, recientemente, el de declaración de notoriedad o fama de marcas.¹²

Por otro lado, se encuentran los procedimientos de observancia, que son aquellos mecanismos diseñados para emitir actos que en la tesis arriba citada se denominan “materialmente jurisdiccionales”, es decir, aquellos en los cuales el IMPI actúa como autoridad judicial, como son la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa.

Los procedimientos de creación o reconocimiento de derechos usualmente toman la forma de procedimientos de registro o inscripción, ya sea que dichos procedimientos tengan una naturaleza constitutiva de derechos, como es el caso del registro de patente de invención o de modelo de utilidad; o declarativa de derechos, como es el caso de los procedimientos de registro de obras artísticas o literarias. Dependiendo del régimen legal interno de cada país, puede existir una etapa llamada “contenciosa”, que es aquella donde cualquier persona se puede oponer al registro o inscripción de derechos por parte de un solicitante, ya sea de marca, patente o derechos de autor.

¹² Recordemos que este último procedimiento se crea con las reformas a la Ley de la Propiedad Intelectual del 16 de junio de 2005.

Por su parte, los procedimientos de observancia tienen como propósito hacer valer los derechos oponibles frente a terceros, incluso frente al propio Estado.¹³ Dichos procedimientos pueden tener como finalidad perseguir una violación. Sin embargo, en cualquier caso el titular afectado deberá excitar la acción de la justicia por tratarse de derechos de índole privada.

La naturaleza privada de los derechos de propiedad intelectual ha sido ampliamente reconocida por la doctrina¹⁴ y por los tribunales en distintas partes del mundo,¹⁵ así como por diversas convenciones internacionales de las cuales México forma parte.¹⁶ Además, autores como R. J. Colmener Guzmán, atribuyen su naturaleza privada debido a que la creación intelectual es parte de los derechos de integridad y privacidad del individuo.

No obstante su naturaleza privada, dependiendo del régimen interno del país, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se perseguirán por la vía civil, administrativa o penal, dependiendo de si la conducta es considerada un delito, infracción administrativa, o ilícito civil. Por lo general, la mayoría de los sistemas nacionales de observancia de la propiedad intelectual contendrá elementos de los tres tipos.¹⁷

1. *Procedimientos de observancia*

El sistema legal mexicano establece varios tipos de procedimientos de observancia como remedios para los particulares que vean sus derechos de propiedad intelectual violados: 1) los de carácter administrativo; 2) los de carácter civil; 3) los de carácter penal, y 4) los de adopción voluntaria.

¹³ Recordemos que existen limitaciones o licencias obligatorias en caso de utilidad pública, emergencia nacional u otras condiciones detalladas en los distintos tratados internacionales de los cuales México forma parte, así como en la LFDA y la LPI.

¹⁴ Marín López, J. J., “Intereses privados e intereses públicos en propiedad intelectual”, *Revista del Centro Español de Derechos Reprográficos*, Barcelona, 2002, núm. 29, p. 16.

¹⁵ Ver causa 56.9666 AADI CAPIF Asociación Civil de Recaudadores vs. Duque, ante la Suprema Corte de Justicia de Argentina, 17 de noviembre de 1996.

¹⁶ El preámbulo del Acuerdo ADPIC establece categóricamente: “reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados”.

¹⁷ Ver sección de preguntas frecuentes (¿Cuándo puede iniciarse una acción penal por infracción de los derechos de propiedad intelectual?) del apartado “Observancia de la Propiedad Intelectual”, mantenido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/enforcement/es/faq/>, consultada el 18 de noviembre de 2005.

Cabe destacar que independientemente del procedimiento elegido, el pronunciamiento sobre la indemnización para reparar los daños y perjuicios sólo la podrá hacer un juez civil de carácter federal, por ser federales tanto la LFDA como la LPI, aunque como esos mismos ordenamientos establecen, en este tipo de controversias el actor podrá elegir acudir ante los tribunales locales,¹⁸ estando también facultado el IMPI para actuar como árbitro en lo referente a indemnizaciones¹⁹ derivadas de violaciones a los derechos de propiedad industrial o con motivo de infracciones a derechos de autor en materia de comercio.

Nuestro sistema de observancia está diseñado de tal manera que la gran mayoría de las violaciones a los derechos se siguen en procedimientos de carácter administrativo, algunas otras violaciones se persiguen por la vía penal, y la vía civil, en México, está constreñida al simple pronunciamiento con respecto al monto de los daños y perjuicios. Los procedimientos de carácter voluntario, aunque en forma creciente, poco son utilizados. Para propósitos de nuestro estudio, nos centraremos en analizar en los procedimientos de carácter administrativo, aunque haremos referencia a algunos de adopción voluntaria, como el de arbitraje.

Pues bien, en nuestro país, la gran mayoría de los procedimientos de observancia toman la forma de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, el cual naturalmente tiene carácter administrativo. Además, existen los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación,²⁰ pero éstos en realidad no son procedimientos de observancia para el titular de derechos de propiedad intelectual, sino en todo caso, procedimientos de defensa para los demás gobernados, que no siendo titulares de un derecho en particular, demandan cierto derecho del cual otro es el titular, sea anulado, cancelado, o se declare caduco.

Además, la Ley Federal de Derechos de Autor contempla el procedimiento administrativo de avenencia,²¹ el cual más bien constituye un esfuerzo bien intencionado de implementar una cultura de resolución alternativa de conflictos, que un procedimiento de observancia, debido a que se trata de un procedimiento completamente voluntario. Sin embargo, este procedimiento tiene sus particularidades, ya que cualquiera de las partes podrá iniciarlo y si la

¹⁸ Artículo 227 de la LPI; y 213 de la LFDA.

¹⁹ Artículo 6o., fracción IX de la LPI.

²⁰ Artículo 187 de la LPI.

²¹ Artículos 217 y 218 de la LFDA.

otra parte no concurre a la junta de avenencia, el Instituto Nacional del Derecho (Indautor), en su carácter de autoridad administrativa tiene la facultad de multarla, aunque por otro lado el convenio que alcancen las partes tiene el efecto de *res iudicata* y título ejecutivo.²²

Cabe destacar que aunque en términos generales el Indautor es la autoridad administrativa competente en materia de derechos de autor; y el IMPI es la autoridad competente en materia de propiedad industrial, por lo que hace a las infracciones, la gran mayoría de ellas serán del conocimiento del IMPI. Lo anterior se debe a que la LFDA distingue entre las infracciones en materia de derechos de autor y las infracciones en materia de comercio, aunque en ambos casos se trata de violaciones a los derechos de autor, sólo que en el primer caso de naturaleza civil y en el segundo de naturaleza mercantil. Las del primer tipo, son llevadas a cabo con fines de lucro directo o indirecto²³ y son competencia del IMPI; mientras que las del segundo tipo, son competencia del Indautor, aunque estas últimas tienen poca relevancia práctica.²⁴ Considerando que la terminología utilizada en la distinción de los dos grupos de violaciones a los derechos de autor falta a toda coherencia y técnica legislativa, ya que como es evidente las infracciones en materia de comercio también son infracciones a los derechos de autor; mientras que el término infracciones en materia de derechos de autor, no hace más que describir el género de la cual ambos grupos forman parte.

En todo caso, el procedimiento para la aplicación de las infracciones seguidas ante el Indautor, se seguirá conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA); mientras que los procedimientos seguidos ante el IMPI se seguirán conforme a Ley de Propiedad Industrial y varias leyes adjetivas, como se detallará más adelante. En ambos casos, tanto el IMPI como el Indautor podrán sancionar, dentro del ámbito de su competencia, con multas que van de 500 a 15,000 días de salario mínimo, según la infracción cometida. Sin embargo, como bien apunta Horacio Rangel Ortiz,²⁵ la ley autoral no contiene mención expresa con respecto a que las infracciones administrativas relativas a violaciones a los de-

²² Artículo 218, fracciones III y IV de la LFDA.

²³ Artículo 231 de la LFDA.

²⁴ Artículo 229 de la LFDA.

²⁵ Becerra Ramírez, M. (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 380, referente a la contribución realizada por Rangel Ortiz, H., "La usurpación de derechos en la nueva ley autoral mexicana y su reforma", México, 1998.

rechos de autor sean perseguidas de oficio o a petición de parte, a diferencia de las violaciones de derechos de autor que se reprimen por la vía de delitos, donde la regla es que se persigan de oficio.

Finalmente, por lo que toca a los procedimientos de arbitraje, tanto la LPI como la LFDA contemplan este mecanismo que puede ser utilizado sólo en ciertos casos y siempre en forma voluntaria por ambas partes involucradas.²⁶ En la práctica, esta herramienta ha probado ser poco atractiva para los particulares y ha sido escasamente utilizada.

Además, después de la creación de las llamadas infracciones en materia de comercio antes referidas, no queda claro si el IMPI podrá fungir como árbitro para dirimir controversias que afectando sólo intereses particulares, se refieran a este tipo de violaciones. Con respecto al otro grupo de violaciones al derecho de autor, las llamadas infracciones en materia de derechos de autor, queda claro que el IMPI no tendría facultades para fungir como árbitro, sino que las partes pueden recurrirían a un procedimiento arbitral especial regulado en la LFDA. Para tal efecto, el Indautor publica una lista de árbitros cada año, mismos que serán los únicos autorizados para fungir como árbitros en esta materia, y ningún servidor público, ya sea del Indautor o de otra oficina pública puede actuar como árbitro. Nunca habrá un solo árbitro, sino que deberá formarse un panel, llamado por la LFDA “grupo arbitral”. El árbitro asume el compromiso de ser compensado por sus honorarios conforme al arancel que al efecto expide anualmente el Indautor. Además, el procedimiento debe sustanciarse en un plazo máximo de 60 días, computados a partir del día siguiente a la fecha del documento que contenga la aceptación de los árbitros.²⁷ Finalmente, los laudos deberán ser dictados por escrito, siendo definitivos, inapelables y obligatorios para las partes, teniendo igualmente el carácter de *res iudicata* y título ejecutivo, debiendo naturalmente estar fundados y motivados.

2. Actividad jurisdiccional del IMPI

De acuerdo con la LPI, el IMPI tiene diversas facultades propias de este tipo de agencias especializadas entre las cuales se encuentra sustanciar y resolver los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas in-

²⁶ Artículos 219 a 228 de la LFDA; y artículo 227 y 6, fracción IX de la LPI.

²⁷ Artículos 222, 223 y 224 de la LFDA.

fracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; designar peritos, emitir los dictámenes técnicos; efectuar las diligencias y recabar las pruebas, actuar como depositario; y fungir como árbitro conforme al título cuarto del libro quinto del Código de Comercio.²⁸ Además, el IMPI es competente para conocer de de las infracciones en materia de comercio establecidas en la LFDA conforme se ha establecido líneas arriba.

Luego entonces, el IMPI no sólo tiene las facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, como organismo descentralizado de la administración pública paraestatal; sino que también tiene amplias facultades cuasijudiciales para dictar medidas precautorias, por ejemplo; y además facultades materialmente judiciales aunque formalmente administrativas. La manera como está diseñado el sistema de observancia a los derechos de propiedad industrial y derechos de autor en México, hace que el IMPI sea la autoridad competente para conocer de prácticamente todas las causas de relevancia, ejerciendo casi en forma exclusiva la actividad jurisdiccional más importante no sólo en materia de propiedad industrial, sino también en materia de derechos de autor, por lo menos como tribunal (administrativo, si se quiere) de primera instancia. Es decir, se trata de una autoridad administrativa resolviendo controversias de naturaleza esencialmente privada. Los diferentes actos que puede emitir y su clasificación se aprecian mejor en la siguiente tabla:

Tipos de procedimientos administrativos en general	Procedimientos administrativos específicos en materia de propiedad intelectual	Tipo de acto que se emite
Procedimientos de mero trámite	Procedimientos de creación o reconocimiento de derechos (inscripción y registro)	Acto formal y materialmente administrativo
Procedimientos de impugnación	Procedimientos de observancia (infracción, nulidad, caducidad, cancelación)	Acto formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional

²⁸ Artículo 6 de la LPI.

3. *Generalidades de los procedimientos seguidos ante el IMPI*

Los procedimientos ante el IMPI no son gratuitos. Existe una exhaustiva lista de tarifas que contempla un arancel para cualquier promoción, solicitud, escrito o petición posible, lo que ha convertido al IMPI en uno de los pocos órganos descentralizados de la administración pública federal que han arrojado un superávit de forma consistente, año tras año. El artículo 180, que se refiere a los requisitos de las solicitudes y promociones en general, así como el 189 de la LPI, que se refiere a los requisitos de las demandas, o solicitudes de declaración administrativa en los procedimientos administrativos, establecen entre otros requisitos que todas las solicitudes y promociones deben ser firmadas por el interesado o su representante legal y estar acompañadas del comprobante de pago correspondiente, en su caso.

Es importante aclarar que el IMPI puede iniciar cualquiera de los procedimientos antes señalados (declaración administrativa de infracción, caducidad, nulidad o cancelación) tanto de oficio como a petición de parte. En este último caso el promovente deberá demostrar interés jurídico y fundar su petición,²⁹ aunque el IMPI no podrá desechar de plano una demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad contra el registro de una marca diciendo que “no se demostró ser el titular” o que “no se pretendió el registro de una marca”, ya que en los términos del artículo 91 y 151 de la LPI es procedente que se realice la solicitud aludida con el simple hecho de que el promovente argumente tener un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.³⁰

La titularidad o el interés jurídico es fácil de establecer en los casos de infracción, pero más difícil en los de nulidad, cancelación o caducidad. Además, el IMPI ha adoptado criterios absurdos, como exigir el requisito de procedibilidad para un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un marca, que el interesado primero haya obtenido una resolución negativa para el registro de dicha marca,³¹ situación que presenta mar-

²⁹ Artículo 188 de la LPI.

³⁰ Tesis aislada: I.7o.A.26 A, p. 545 (noviembre de 1988) amparo en revisión 2177/98. Banda “El Limón”, S.C. 1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos, ponente: David Delgado Guerrero, secretario: Ramón E. García Rodríguez.

³¹ Ver procedimiento contencioso administrativo de nulidad de marca relativo al expediente núm. P.C. 220/2004 1817 I, relativo al Registro de Marca y Diseño Núm. 782945

cados inconvenientes, por ejemplo, la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad a manera de reconvencción en un procedimiento de infracción. Lo anterior queda de manifiesto con la reciente reforma a la LPI,³² la cual entre otras cosas crea un procedimiento para emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas. Nos parece un completo desatino que la misma autoridad registradora sea la que tenga la potestad de emitir una declaratoria que tradicionalmente es hecha por la autoridad jurisdiccional y que además tenga la facultad de hacerlo en forma oficiosa.

Mención aparte merece la reciente facultad conferida al IMPI para emitir declaratorias de notoriedad o fama, ya que por lo general tal apreciación se hace a los ojos del público consumidor relevante y no ante los ojos del de la autoridad administrativa. Lo anterior no es cosa menor si consideramos que lo que recibe a cambio el titular de la marca es el poder de utilizar su *ius prohibendi* contra cualquiera, sin importar los productos o servicios con relación a los cuales se utiliza la marca. Además, la reforma considera que la declaratoria será válida por cinco años salvo prueba en contrario de las condiciones que la originaron,³³ pero podrá ser “actualizada” a petición del interesado. Creemos que la notoriedad de la marca es una cuestión de hecho a probar en cada procedimiento a efecto de definir el ámbito de protección del derecho marcario, o la amplitud del *ius prohibendi* del titular,³⁴ misma que al pronunciarse en una sentencia servirá como un elemento de prueba en procedimientos posteriores; y un asunto que deba ser declarado por la autoridad administrativa en forma desvinculada de *litis* alguna y a manera garantía de triunfo sin analizar los elementos del caso.

Creo necesario agregar que estimo inconveniente que nuestra ley hable de diversos procedimientos, como el de infracción, nulidad, cancelación, registro, etcétera. Cuando en realidad debiera tratarse de un procedimiento en el cual se interpusieran diversas acciones, excepciones, o incluso acciones en vía de reconvencción,³⁵ a efecto de que en virtud del principio de eco-

Cold Fire México, de fecha 18 de marzo de 2003 (Jurgen Otto Johann Giessler vs. Cold Fire México, S.A. de C.V.).

³² Decreto de reformas a la LPI del 16 de junio de 2005.

³³ Artículo 98 *bis*-3 de la LPI.

³⁴ Asunto As. C-375/97 “General Motors Corporation c. Pílon SA”, sentencia del 14 de septiembre de 1999 del Tribunal Superior de Bélgica.

³⁵ Bertone, L. E. *et al.* (2003), p. 207. Tradicionalmente suelen mencionarse tres acciones civiles en materia marcaria.

nomía procesal, se pudiera dirimir todas las disputas posibles entre las mismas partes y con relación a los mismos hechos en un solo procedimiento.

Las solicitudes de declaración administrativa tienen requisitos y formalidades casi idénticas a las requeridas para una demanda civil.³⁶ En cuanto a las pruebas, resulta particular a esta materia que no sean aceptadas las pruebas testimonial y confesional, salvo que dichas pruebas estén contenidas en una documental. Tampoco serán admitidas las que sean contrarias a la moral o al derecho. De hecho, en forma enunciativa la propia Ley manifiesta que serán admisibles y tendrán valor probatorio incluso facturas y los inventarios que hayan expedido o elaborado el propio titular o su licenciario.³⁷ Inclusive, al IMPI se le han dado amplias facultades para dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva o negativa, cuando las partes de los procedimientos contencioso administrativos nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento.³⁸

La propia LPI establece que cuando la materia objeto del procedimiento sea un proceso patentado para la obtención de un producto, la carga de la prueba corresponderá al presunto infractor para que dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción pruebe que el producto se fabricó bajo un proceso distinto del patentado en algunas circunstancias especiales definidas en el artículo 192 BIS-1 de la LPI.

Los procedimientos se sustancian en forma similar a una demanda civil en cuanto a la notificación, pero con requisitos más formales propios del derecho administrativo.³⁹ Además, IMPI tiene facultades para realizar visitas de inspección durante la notificación de la solicitud de declaración administrativa donde podrá asegurarse⁴⁰ diversos bienes.⁴¹ Si a juicio del funcionario del IMPI que conduzca la visita de inspección se encuentran

³⁶ Artículo 189 de la LPI.

³⁷ Artículo 192 de la LPI.

³⁸ Artículo 192 BIS de la LPI.

³⁹ Artículo 209 de la LPI.

⁴⁰ Artículo 211 de la LPI.

⁴¹ De acuerdo con el artículo 212-*bis*, pueden asegurarse:

I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en la LPI como infracciones o delitos;

hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo hará constar de ésta manera en el acta y en la resolución que al efecto se emita.⁴² Del acta se dejará copia con la persona que se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.⁴³

Por su parte, la contestación presenta similares requisitos y formalidades que una contestación civil, debiendo presentar las pruebas que estime pertinentes, pero cuando no pueda hacerlo dentro del plazo señalado, podrá solicitar al IMPI, haciendo el señalamiento en su escrito de contestación, un plazo adicional de 15 días, desde luego, realizando el pago del arancel correspondiente.⁴⁴ Pasado lo anterior, el IMPI dictará la resolución respectiva, la cual se notificará a las partes en los domicilios señalados.

En los procedimientos de infracción, además de la declaración de la existencia del ilícito, se impondrá la multa que corresponda,⁴⁵ pudiendo también adoptar diversas medidas señaladas en el artículo 199 bis de la LPI.⁴⁶ Además, si el producto o servicio se encuentra en el comercio, el IMPI podrá ordenar que se abstengan de seguir vendiendo los productos o

II. 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

III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la LPI.

⁴² Artículo 211 de la LPI.

⁴³ Artículo 212 de la LPI.

⁴⁴ Artículo 198 de la LPI.

⁴⁵ Artículo 199 de la LPI.

⁴⁶ Las medidas pueden ser:

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

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 la LPI;

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 la LPI;

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 la LPI, y

prestando los servicios. En cualquier caso, el solicitante de la medida cautelar deberá cumplir varios requisitos propios de este tipo de medidas. También tiene facultades para imponer multas, clausura definitiva o temporal, e incluso arresto administrativo.⁴⁷

4. *Daños y perjuicios*

En lo que se refiere a los derechos de autor, en teoría es posible el ejercicio de la acción civil tendente a la reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de usurpación del derecho de autor.⁴⁸ Además, como se ha explicado arriba, la reforma a la LFDA del 23 de julio de 2003 creó una jurisdicción concurrente por medio de la cual los tribunales locales pueden conocer de controversias que sólo afecten intereses particulares.⁴⁹ Si conociera un juez federal sería aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que conozca un juez local, será aplicable el Código Civil de la entidad.⁵⁰

Como ya se anticipó, la legislación⁵¹ fija un mecanismo singular para estimar el monto de la reparación o indemnización del daño causado, misma que en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios. El juez, con audiencia de peritos, fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible conforme al método anteriormente descrito.⁵²

Sin embargo, con respecto a infracciones que son competencia del IMPI, no siempre ha habido consenso con respecto a en qué momento y bajo que requisitos puede ejercerse la acción de indemnización de daños

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 la LPI.

⁴⁷ Artículo 214 de la LPI.

⁴⁸ Becerra Ramírez, M. (comp.), *op. cit.*, nota 25, p. 382, referente a la contribución realizada por Rangel Ortiz, H., “La usurpación de derechos en la nueva ley autoral mexicana y su reforma”, *op. cit.*, nota 25.

⁴⁹ Artículo 213 de la LFDA.

⁵⁰ *Idem.*

⁵¹ Artículos 428 del Código Penal Federal; 216 bis de la LFDA; y 221 bis de la LPI.

⁵² Artículo 216 bis de la LFDA.

y perjuicios.⁵³ Ante la aparente falta de claridad de la LPI, una controvertida tesis aislada de marzo de 2001 se pronunció por establecer que la procedencia de las acciones civiles y mercantiles derivadas de violación a los derechos de propiedad industrial no está condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas contenidas en dicha ley, debido a que,

la finalidad de las infracciones es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de la acción de reparación de daños y perjuicios es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto (siguiendo esta tesis) al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.⁵⁴

Ello permitía seguir en forma simultánea la acción por infracción administrativa y la acción civil de reparación. El problema era que los hechos a considerar en ambos procedimientos eran los mismos y había la posibilidad de sentencias contradictorias.

Con motivo de lo anterior fue denunciada la contradicción de tesis bajo el expediente 31/2003-PS, habida cuenta de que la LPI no indica orden alguno para interponer dichas acciones. Uno de los argumentos utilizado en la contradicción era que

si la finalidad del procedimiento en el que se declara la infracción administrativa es únicamente sancionadora, no conmutativa, y además no existe disposición en la LPI que establezca que los daños y perjuicios se ejerciten como resultado de la existencia de una infracción administrativa, entonces no debiera existir dependencia entre las controversias mercantiles y civiles de reparación del daño y el procedimiento de declaración de infracción administrativa. Por lo

⁵³ En adelante, cuando se hace referencia a violaciones de derechos de propiedad industrial, deberá entenderse que también se hace referencia a violaciones de derechos de autor “en materia de comercio”.

⁵⁴ Tesis aislada: I.13o.C.1 C., p. 1797 (marzo de 2001) amparo directo 656/2000. Mc Donald’s Sistemas de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica López, secretario de tribunal autorizado por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, secretario: Baltazar Cortez Arias.

tanto, según establecía este criterio, el juez del procedimiento de daños y perjuicios estaba en aptitud de declarar que la demandada incurrió en conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial de la actora y, consecuentemente, condenar el pago de daños y perjuicios derivados de los hechos respectivos, los cuales tendrían que ser probados. Luego entonces, el procedimiento administrativo no debiera constituir un requisito de procedencia para el ejercicio de la acción de pago de daños y perjuicios, ya que en uno se imponen sanciones y en otro se busca reparar los daños.

La Suprema Corte no compartió el criterio y determinó en 2004 que para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios es necesaria la declaración de existencia de infracciones por parte del IMPI, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional, a pesar de ser formalmente un procedimiento de carácter administrativo, ya que el IMPI

es el único eficaz para acreditar la existencia de la conducta ilícita, por lo que el juez no puede ahora, cuestionar la existencia de los hechos constitutivos de la infracción administrativa, pues ésta habrá quedado firme ya que según la tesis, la acción de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración administrativa emitida por el IMPI.⁵⁵

Faltaba aclarar en qué orden debieran iniciarse el procedimiento administrativo y ejercerse la acción civil. Algunos criterios sostenían que al no existir nada en la LPI que dispusiera que el procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI debiera agotarse antes que la acción de daños y perjuicios, no existía impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analizara si había o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora, y con base en ello, estableciera la procedencia o improcedencia de la condena al pago de daños y perjuicios reclamados.⁵⁶ Lo anterior implicaba que el juez podía hacer una “valoración” de la existencia de la “violación” generadora del daño y, por tanto, apreciar el nexo causal

⁵⁵ Jurisprudencia 1a./J. 13/2004, p. 365 (mayo de 2004), contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004, mayoría de tres votos, ausente: Humberto Román Palacios, disidente: José Ramón Cossío Díaz, ponente: Juan N. Silva Meza, secretario: Manuel González Díaz.

⁵⁶ Tesis aislada: I.11o.C.17 C., p. 1323 (agosto de 2002), amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos, ponente: María Cristina Pardo Vizcaino de Macías, secretario: Fernando Rangel Ramírez.

entre tal violación y los daños y perjuicios causados. El problema significaba que los hechos constitutivos de la llamada “violación” no eran otros que los que constituían la infracción administrativa, lo que seguía generando la posibilidad de dos resoluciones legalmente válidas pero contradictorias, donde uno declarara la existencia de una “infracción”; y otro la inexistencia de la “violación”.

Por el contrario, una tesis de junio de 2003 señalaba que,

la responsabilidad civil por daños y perjuicios producto de hechos ilícitos presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste consistía en una violación a derechos de propiedad industrial, en especial una marca, el juez civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho, sino que corresponde al IMPI resolver tal circunstancia.⁵⁷

Dicho criterio prevaleció en una contradicción de tesis

en virtud de que el IMPI es el organismo especializado de la materia, para la procedencia de la acción de daños y perjuicios, es necesaria la declaración administrativa de existencia de infracción, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional para acreditarlas, por lo que el juez que conozca de la reparación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial, no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, sino solamente ponderar si aquéllos son producto directo de la infracción administrativa.

Si bien lo anterior evita la posibilidad de sentencias contradictorias, también es cierto que tienen el indeseable efecto de hacer más formal el procedimiento, sujeta el ejercicio de la acción de responsabilidad civil a un procedimiento administrativo que dista de ser gratuito, impone a los particulares la necesidad, en la mayoría de los casos, de asumir el costo de trasladar personal del IMPI a lugares donde se realice la visita de inspección, alarga el procedimiento y aleja al particular del ideal de una justicia expedita.

⁵⁷ Tesis aislada: I.2o.C.22 C., p. 1680 (marzo de 2003) amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V., 5 de diciembre de 2002, unanimidad de votos, ponente: Daniel Patiño Pereznegrón, secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

5. *Legislación adjetiva supletoria aplicable*

Una vez fijado el orden en que deben sucederse los procedimientos, así como los requisitos de las acciones antes discutidas, la cuestión de la ley adjetiva aplicable en forma supletoria a la LPI llegó a los tribunales. Conforme a la propia LPI, es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). Sin embargo, con las reformas a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA) del 19 de abril de 2000, mediante la cual se amplió la aplicación de dicha Ley a los organismos descentralizados de la administración pública federal, como es el caso del IMPI, comenzaron a emitirse tesis aisladas con criterios incompatibles, que inevitablemente derivaron en una contradicción de tesis.

Los criterios iniciales hicieron una notoria distinción de acuerdo con la naturaleza del acto. Es decir, reconocían que por un lado el IMPI dirime controversias que si bien son de carácter “formalmente administrativo”, también son “materialmente jurisdiccionales”, como los derivados de los procedimientos de caducidad, nulidad, cancelación e infracción; mientras que también realiza otros actos “formal y materialmente administrativos”, como los registros, expedición de patentes, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias, etcétera, por lo que de acuerdo con su naturaleza, a los primeros les era aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles; mientras que a los segundos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.⁵⁸ Otros criterios sostenían que tras las reformas, la LFPA era aplicable a los todos actos de autoridad del IMPI, trasladando al CFPC a un segundo plano de aplicación supletoria.⁵⁹

La contradicción de tesis 60/2002-SS que resolvió la discrepancia en criterios determinó que en virtud del principio jurídico de que una ley posterior deroga a la anterior en lo que aquélla se oponga, la LFPA cuya expedición fue posterior derogó tácitamente la disposición de la LPI, por lo que las normas de aquélla eran aplicables, y sólo a falta de disposición expresa

⁵⁸ Tesis aislada: I.10o.A.31 A., p. 1315 (abril de 2002) amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja. 24 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rolando González Licona, secretaria: Sandra Méndez Medina.

⁵⁹ Tesis aislada: I.13o.A.20 A., p. 722 (junio de 2001), amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel.

en la LFPA sería aplicable el CFPC de conformidad con el artículo segundo de la dicha Ley.⁶⁰

6. Procedencia de recursos e instancias superiores

El artículo 200 de la LPI prevé el recurso de reconsideración contra resoluciones que nieguen una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial. Llama la atención que no servía para recurrir resoluciones que negara el registro de signos distintivos. Sin embargo, tras la reforma ya comentada a la LFPA, el recurso aplicable a todos los actos del IMPI, independientemente de su naturaleza, es el de revisión que se contempla en la LFPA,⁶¹ mismo que es optativo ya que es posible acudir directamente al *juicio de nulidad fiscal* ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sin embargo, persistía la confusión con respecto a en qué casos procedía el recurso de revisión o el *juicio de nulidad fiscal*; y en qué casos procedencia del juicio de amparo. En noviembre de 2003 una tesis aislada determinó que “la existencia del recurso de revisión es un beneficio a favor del gobernado para su defensa, y no para confundirlo”. Lo anterior debido a que el IMPI no señalaba claramente en sus resoluciones la procedencia de dicho recurso de revisión, por lo que según dicha tesis tal omisión negligente o dolosa por parte del IMPI hacía nugatorios a los gobernados los derechos

⁶⁰ Jurisprudencia: 2a/J. 115/2002, p. 294 (octubre de 2002), contradicción de tesis 60/2002-SS. Entre las sustentadas por los tribunales colegiados Décimo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, 25 de septiembre de 2002, unanimidad de cuatro votos, ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ponente: Juan Díaz Romero, secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

⁶¹ Por tratarse de actos de los organismos públicos descentralizados de dicha Ley, lo que derogó tácitamente la aplicación del recurso de reconsideración contemplado en la LPI, por no tratarse de las materias excluidas por la propia LPI, referentes a competencia económica, prácticas desleales del comercio internacional; y financiera. Jurisprudencia: I. lo. A. J/11, p. 1119 (abril de 2002) amparo en revisión 781/2001, Nike International, LTD, 4 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca, secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo en revisión 601/2001, The Keds Corporation, 11 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Carlos Ronzon Sevilla, secretaria: Úrsula Hernández Maquivar. Amparo en revisión (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001, unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernández Albores. Amparo en revisión (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Escobedo Navar. Amparo en revisión (improcedencia) 2962/2001. Chicles Canel's, S.A. de C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz.

individuales de acceso a la justicia, toda vez que esto significaba una trampa procesal. Luego entonces, y siguiendo con la interpretación que ésta tesis hace del caso particular, en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por mayoría de razón, si no existe una obligación de agotar el recurso de revisión en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso administrativo, precisamente por la misma falta de información.⁶²

La tesis anteriormente comentada contendió en la contradicción 58/2005-SS, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, misma que abandona el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la LFPA antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Semanas después, en una inaudita reflexión sobre el tema, la Suprema Corte determinó apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del artículo 83 de la LFPA son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad,

necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado.⁶³

⁶² Tesis aislada: I.7o.A.252 A., p. 977 (noviembre de 2003) amparo en revisión 5207/2003, Tardán Hermanos Sucesores, S.A. 22 de octubre de 2003, unanimidad de votos, ponente: F. Javier Mijangos Navarro, secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

⁶³ Según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t. XVII, enero de 2003, p. 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Jurisprudencia: 2a./J. 95/2004, p. 414 (julio de 2004), contradicción de tesis 58/2004-SS. Entre las sustentadas por los tribunales colegiados Décimo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 23 de junio de 2004, cinco votos, ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Lo anterior es consistente con reiterados criterios que establecían la procedencia del recurso de revisión contemplado en la LFPA en virtud de una sustitución legislativa motivada por la reforma al artículo 83 de dicha Ley del 20 de mayo de 2000, debiendo agotar dicho recurso de revisión respecto de actos de autoridad del IMPI previo a la promoción del amparo.⁶⁴ También es consistente con otro criterio de 2002 el cual establecía la improcedencia del amparo contra actos del IMPI en los casos en que sea precedente el recurso de revisión contemplado en la LFPA, es decir, debe interponerse el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley o el juicio de nulidad fiscal, según corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.⁶⁵

Lo anterior deja intacto el criterio seguido desde 1999, el cual establece que el juicio contencioso administrativo de nulidad fiscal debe agotarse previamente al amparo cuando se impugne una resolución del IMPI que solamente imponga multa, lo que implica el estudio tanto de los hechos que originaron la imposición de la multa, como de la graduación y fijación de ésta, pues de lo contrario resultaría ineficaz la promoción del mencionado medio de defensa, al quedar intocada la determinación de ilicitud o infracción establecida por la autoridad administrativa, provocando con ello la in-

⁶⁴ Jurisprudencia: I. 13o.A. J/3, p. 1130 (septiembre de 2001) amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 3573/2001. Hooters of America, Inc. 22 de marzo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 3713/2001. Chupa Chups Industrial Mexicana, S.A. de C.V., 22 de marzo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel, amparo en revisión 1873/2001. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., 22 de marzo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 5093/2001, Maria Bonita Sport, S.A. de C.V., 8 de junio de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rosalba Becerril Velázquez, secretario: Marat Paredes Montiel.

⁶⁵ Jurisprudencia: I.10o.A J/3., p. 1155 (abril de 2002) amparo en revisión (improcedencia) 86/2001, Alberto Sión Cheja, 24 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rolando González Licona, secretaria: Sandra Méndez Medina. Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001, C.H. Guenther & Son, Inc., 31 de mayo de 2001, unanimidad de votos, ponente: Luis Tirado Ledesma, secretario: Vicente Román Estrada Vega. Amparo en revisión (improcedencia) 101/2001. Kimberly Clark Corporation, 21 de junio de 2001, unanimidad de votos, ponente: Rolando González Licona, secretaria: Sandra Acevedo Hernández. Amparo en revisión 148/2001, Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., 16 de agosto de 2001, unanimidad de votos, ponente: César Thomé González, secretario: Moisés Manuel Romo Cruz. Amparo en revisión (improcedencia) 250/2001, Goodruber de México, S.A. de C.V., 6 de septiembre de 2001, unanimidad de votos, ponente: César Thomé González, secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

defensión del particular en este aspecto.⁶⁶ En lo que respecta a la impugnación de clausura o arresto administrativo, ésta sí puede recurrirse directamente mediante el amparo indirecto, sin que por ello fuera improcedente, ya que el juicio de nulidad fiscal no es procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del mismo acto reclamado.⁶⁷

Luego entonces, las resoluciones finales del IMPI admiten un recurso de revisión contemplado en la LFPA, el cual es opcional, ya que puede optarse por hacerlo valer o irse directamente al *juicio de nulidad fiscal* ante la sala regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual también admite revisión ante dicho tribunal. Posteriormente, tal resolución a su vez puede ser atacada mediante el juicio de amparo, el cual desde luego, también puede irse en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual se pronunciará en última instancia sobre la procedencia de la infracción y la obligación de pagar daños y perjuicios. Después de esto, debe iniciarse un juicio civil de reparación de daños y perjuicios, ya sea ante los tribunales federales o del fuero común, el cual también admitirá una segunda instancia, misma que será impugnabile mediante el juicio de amparo y posteriormente en revisión de éste. Agotado lo anterior, el titular (desde luego, el que haya resistido hasta este punto) podrá tener la certeza jurídica de una cantidad líquida que podrá recuperar por concepto de daños y perjuicios. Por desgracia, si el infractor se niega tendrá que tomar aire para iniciar el procedimiento incidental de ejecución de sentencia, el cual puede ser igualmente tardado y costoso a un juicio.

V. CONCLUSIONES

Como se adelantó líneas arriba, México ha suscrito varios instrumentos que lo obligan a establecer procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. El más importante de ellos es el Acuerdo sobre

⁶⁶ Jurisprudencia: 2a/J. 117/99, p. 385 (octubre de 1999), contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los tribunales colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 10 de septiembre de 1999, cinco votos, ponente: Mariano Azuela Güitrón, secretario: Humberto Suárez Camacho.

⁶⁷ Jurisprudencia: 2a/J. 118/99, p. 415 (octubre de 1999), contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los tribunales colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 10 de septiembre de 1999, cinco votos, ponente: Mariano Azuela Güitrón, secretario: Humberto Suárez Camacho.

los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mismo que constituye el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Dicho Acuerdo contiene todo un apartado dedicado a la observancia de los derechos de propiedad intelectual,⁶⁸ el cual en su artículo 41 establece los siguientes principios básicos:

1. Existencia de procedimientos de observancia que brinden protección eficaz⁶⁹ y recursos expeditos en forma tal que no constituyan barreras al comercio.
2. Los procedimientos deberán ser justos y equitativos, y no innecesariamente complicados ni onerosos.
3. Las resoluciones deben ser por escrito y razonadas.⁷⁰
4. Derecho a la revisión judicial, tanto en referencia a las resoluciones administrativas como a las sentencias judiciales.
5. El reconocimiento de que no es necesario crear un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente.

Aunque la mencionada parte III de ADPIC se refiere a los procedimientos administrativos y penales,⁷¹ lo hace de manera muy sucinta, ya que el mayor énfasis de dicho tratado se establece sobre procedimientos judiciales de índole civil. El artículo 42 de ADPIC hace referencia directa a la obligación de fijar “procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual”.

Ahora bien, la expresión “procedimientos civiles” tiene diferentes significados dependiendo de la jurisdicción. En países como Estados Unidos,

⁶⁸ Parte III (Observancia de los derechos de propiedad intelectual) del ADPIC.

⁶⁹ Es *muy importante* aclarar que la versión en inglés del texto oficial de ADPIC dice *effective action*, mientras que el texto oficial en castellano dice “medidas eficaces”, con lo que queda de manifiesto la confusión, incluso en tan importante instrumento jurídico de los términos “efectividad” y “eficacia”, los cuales si bien están íntimamente relacionados, no significan lo mismo.

⁷⁰ Aunque tanto las versiones en inglés y español refieren al mismo vocablo (*reasoned/razonada*) el equivalente en el sistema jurídico mexicano sería la conocida institución y garantía constitucional de motivación.

⁷¹ Véase artículos 49 y 61 de ADPIC.

por civil se entiende prácticamente todo aquello que no sea penal, por lo que allí se incluirá mercantil, ambiental, administrativo, laboral, agrario, etcétera.⁷² En otros países, al menos el derecho mercantil está unido con el civil, en virtud de contar con un sistema de derecho privado unificado, como es el caso de Australia, Inglaterra y Suiza.⁷³ Sin embargo, en países que cuentan con un sistema de derecho privado diferenciado, hacen una distinción entre derecho civil y mercantil con base en un criterio objetivo (España, Francia e Italia); con base en un criterio subjetivo (Alemania), o en una combinación de ambos criterios (México).⁷⁴

Sin embargo, nos parece que en cualquier caso el texto de ADPIC busca resaltar el hecho de que al tratarse de derechos privados como son los derechos de propiedad intelectual, deben existir mecanismos o procedimientos de índole privada donde no intervenga la autoridad estatal en uso de su potestad pública, salvo en las causas penales. Con respecto a los procedimientos administrativos a que hace referencia el artículo 49 del propio ADPIC, su lectura parece dejar claro que se refiere a los procedimientos administrativos de mero trámite y no a los procedimientos de impugnación, tal como los distinguimos antes, puesto que enfáticamente señala que “se atenderán a los principios equivalentes a los enunciados en esta sección”.⁷⁵ Es decir, reconoce que en principio los procedimientos administrativos no son para dirimir controversias, sino que en casos excepcionales, la autoridad administrativa deberá dictar resoluciones de fondo o emitir órdenes de carácter o naturaleza civil, que deberán sujetarse a los estándares de las autoridades judiciales, y no como sucede en México, sustituir a la autoridad judicial por completo en aras de una “justicia especializada” y en detrimento del derecho privado, en particular, del derecho mercantil.

El sistema actual de protección a la propiedad intelectual deja de manifestar un abuso de la justicia administrativa para pretender resolver controversias de índole esencialmente privada, lo que ha impuesto cargas al sistema de observancia que la hacen poco efectiva, como la tardanza de los

⁷² Feinman, J. M., *Introducción al derecho de los Estados Unidos de América*, México, Oxford, 2004, p. 85.

⁷³ Para más información véase discusión al respecto en Acosta Romero, M., *Nuevo derecho mercantil*, México, Porrúa, 2003, pp. 89-96.

⁷⁴ *Idem*.

⁷⁵ Artículo 49 de ADPIC. En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

procedimientos, el costo, la multiplicidad de instancias y la excesiva formalidad, aunque cabe destacar que muchos de los problemas para hacer valer los derechos de autor y las marcas en realidad son endémicos del sistema legal mexicano en general.

Al mismo tiempo la supuesta especialización de la autoridad administrativa para resolver disputas privadas relativas a derechos de propiedad intelectual ha tenido como consecuencia el desconocimiento y apatía de la materia en el Poder Judicial, lo que indudablemente tiene un impacto negativo ya que las resoluciones administrativas son recurribles mediante diversos recursos y vías ante instancias judiciales en forma tal que serán éstas las que en última instancia resuelvan e interpreten la ley de la materia.