

De los Primeros Pasos a las Grandes Batallas: La Evolución de los Reclamos por Daños y Perjuicios en la Propiedad Industrial en México

From the First Steps to the Great Battles: The Evolution of Damage Claims in Industrial Property in Mexico

— Armando Arenas* & Eduardo Arana** —

Resumen

Este trabajo analiza la evolución de los procedimientos para reclamar daños y perjuicios por violaciones a derechos de propiedad industrial en México. Se estudian tres leyes: la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, revisando sus disposiciones sobre estos reclamos. Tras explicar la evolución legislativa, se analizan resoluciones clave de los tribunales mexicanos que han influido en la mejora de la legislación y han establecido precedentes que guían a los jueces en su aplicación.

Palabras clave

Daños y perjuicios, nexos causal, indemnización, acción civil, cuarenta por ciento, tribunales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), resolución.

Abstract

This study examines the evolution of procedures for claiming damages due to industrial property rights violations in Mexico. It reviews three laws: the 1976 Inventions and Trademarks Law, the Industrial Property Law, and the Federal Law for the Protection of Industrial Property, focusing on their provisions for damage claims. After outlining the legislative evolution, key court rulings are analyzed to show how they have influenced legal development and provided precedents guiding judges in their application.

Keywords

Damages, causal link, indemnification, civil action, forty percent, courts, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), resolution.

* Abogado especializado en propiedad intelectual y litigios en México. Es socio del bufete OLIVARES, donde co-lidera el área de litigio, brindando asesoría en disputas sobre patentes, competencia desleal y protección de datos clínicos. Su trayectoria se centra en la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en sectores como la biotecnología y la farmacéutica.

** Abogado con experiencia en litigios administrativos, civiles y mercantiles en México. Forma parte del equipo legal del bufete OLIVARES, donde se especializa en la resolución de conflictos relacionados con propiedad intelectual. Su práctica abarca la asesoría y representación de clientes en disputas sobre derechos de autor, marcas y patentes.

I. Introducción

La protección de los derechos de propiedad industrial (como los signos distintivos, las patentes, los diseños y modelos industriales, los modelos de utilidad y secretos industriales) ha probado ser un pilar fundamental para fomentar la innovación y el desarrollo económico a nivel mundial. Estos derechos aseguran, en primer lugar, que sus titulares puedan beneficiarse económicamente de su uso y explotación, mientras que, de manera paralela, incentivan la creatividad, el progreso y el desarrollo económico.

Pero, ¿qué pasa cuando estos derechos son vulnerados por terceros? Las leyes en México ponen al alcance de los titulares procedimientos de carácter administrativo para demandar el cese de conductas infractoras a través de las cuales se infringen dichos derechos. De igual manera, se prevén sanciones administrativas en contra de la persona que resulte declarada infractora a la ley. Sin embargo, antes de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que más adelante analizaremos, no era posible reclamar daños y perjuicios o la reparación del daño ante la autoridad administrativa que haya resuelto el procedimiento, debido a que era necesario obtener una resolución firme, lo que demoraba muchos años de litigio, para después reclamar daños ante un Juez en materia Civil.

Por otra parte, la historia nos muestra que el resultado de estos procedimientos administrativos, consistentes en la aplicación de multas, no ha sido lo suficientemente efectivo para desincentivar las conductas ilícitas de terceros en torno a los derechos de propiedad industrial. Ello debido a que, en proporción al número de procedimientos de infracción que se resuelven en México, son muy pocos los casos donde se han reclamado daños y perjuicios con resoluciones en las cuales se condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios.

Por ello, cuando estos derechos son vulnerados, además de los procedimientos administrativos para reclamar las infracciones de terceros, también se hace necesaria la existencia de mecanismos efectivos para reclamar la reparación o indemnización de los daños y perjuicios que el titular pudo haber sufrido como consecuencia de la conducta infractora.

Ante esta situación, el marco legal para obtener una indemnización ha evolucionado a lo largo de los años, incluyendo actualmente procedimientos de carácter administrativo para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos dere-

chos y que se tramitan ante la propia autoridad que declaró la infracción por violar derechos de propiedad industrial.

Por ello, en este artículo examinaremos cómo han cambiado los procedimientos para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos derechos, desde las primeras normativas hasta las leyes más recientes. Además, analizaremos el impacto de estos cambios en la práctica jurídica y en la protección efectiva de la propiedad industrial en México.

II. Desarrollo

En la legislación mexicana, los daños y perjuicios se conciben como la afectación que ha sufrido una persona como resultado de un hecho ilícito, por parte de un tercero, que vulnera sus derechos. Según el Código Civil Federal, los daños y perjuicios comprenden tanto el daño material, que incluye la pérdida o deterioro de bienes, como el lucro cesante, que se refiere a las ganancias dejadas de percibir debido al acto ilícito (García, 2015).

Este mismo Código Civil Federal, en su artículo 1910, establece que “el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima” (Código Civil Federal, 2022a). Esta disposición sienta las bases para la responsabilidad civil en México y el derecho a reclamar la reparación de los daños y perjuicios o su indemnización.

Aunado a lo anterior, el artículo 2110 del mismo código establece que “la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en la reinstalación de la situación anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios” (Código Civil Federal, 2022b). Esto significa que el afectado puede escoger entre la reparación del daño, cuando esta sea posible, o una indemnización de carácter económico.

En el contexto de la propiedad industrial, estos principios generales se aplican a las infracciones de derechos de propiedad industrial, como las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, los signos distintivos y demás figuras que la ley regula. Considerando que la comisión de las infracciones administrativas constituyen hechos ilícitos, el responsable tendrá la obligación de reparar el daño, mientras que el titular afectado puede exigir dicha reparación dentro de un siste-



ma legal efectivo y que responda a la realidad de nuestro país. Esto sucede debido a que, si bien en los últimos años se ha incrementado el número de juicios en los cuales se reclaman daños y perjuicios con resoluciones de condena que abordan aspectos interesantes para su cuantificación (como la valoración de las pruebas, la prescripción de la acción y la cuantificación de los daños), algunos de estos casos son francamente frívolos, lo que pone de manifiesto la necesidad de criterios orientadores que ayuden a construir nuestro sistema legal.

A continuación, analizamos las principales leyes relativas al reclamo de daños y perjuicios, comenzando por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que marcó un hito en la regulación de la propiedad industrial en el país.

1. Ley de Invenciones y Marcas de 1976

La Ley de Invenciones y Marcas, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, representó un cambio significativo en la regulación de la propiedad industrial en México. Esta ley proporcionó una estructura detallada para la protección de las patentes y marcas en particular, adaptándose a las necesidades del entorno comercial y tecnológico de la época.

Podemos destacar que esta ley definió de manera específica los criterios para la patentabilidad de las invenciones. El artículo 4 establece que una invención debía ser nueva, implicar una actividad inventiva, y ser susceptible de aplicación industrial para ser considerada patentable (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 4). Mientras que el artículo 40 de la misma ley contempla una vigencia de 10 años improrrogables (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 40).

En cuanto a las marcas, el artículo 112 estipulaba que el registro confería derechos exclusivos sobre el uso de la marca por un período de 5 años, renovable indefinidamente por períodos iguales. Este marco legal fue fundamental para permitir a los titulares de marcas proteger sus activos y prevenir el uso no autorizado de terceros (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 112). Reyes señala que la ley fue un paso adelante para garantizar una protección adecuada y efectiva para los titulares de marcas en un mercado cada vez más globalizado (2010).

1.1. Procedimientos para reclamar daños y perjuicios

La Ley de Invenciones y Marcas abordó por primera vez la cuestión de los daños y perjuicios de-

rivados de la infracción de derechos de propiedad industrial. El artículo 214 permitía a los titulares de derechos solicitar “la reparación y el pago de los daños sufridos con motivo de la infracción”. (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 214). Sánchez (2012) destaca que estas disposiciones fortalecieron los mecanismos legales para que los titulares de derechos pudieran obtener compensaciones justas y adecuadas, mejorando así la eficacia del sistema de propiedad industrial en México.

Adicionalmente, el artículo 215 permitía a los titulares presentar demandas civiles ante los tribunales competentes para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios consecuencia de las infracciones sufridas. Esta disposición fue crucial para garantizar que los afectados pudieran buscar justicia y reparación efectiva (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 215). De igual manera, sentó las bases para que, en las leyes posteriores en la materia, se aumente la regulación de este tipo de reclamos civiles derivados de los procedimientos administrativos.

1.2. Impacto y evolución

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 tuvo un impacto significativo en el fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial en México. Estableció un marco legal claro y detallado que permitió una mejor defensa de los derechos de exclusividad y, concretamente, fue la primera en incluir disposiciones específicas sobre la posibilidad de acudir a la vía civil a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que los titulares de derechos pudieron haber sufrido como resultado de conductas infractoras de terceros.

No obstante, con el tiempo, surgió la necesidad de actualizaciones y reformas para mantener una legislación consistente con las normas internacionales y responder a las nuevas realidades del mercado. Este proceso de evolución llevó a la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial en 1991, que incorporó mejoras y ajustes necesarios, ampliando y refinando la protección de los derechos de propiedad industrial en México.

2. Ley de la Propiedad Industrial de 1991

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 marcó un hito crucial en la protección de los derechos de propiedad industrial en México y, específicamente, en los mecanismos y reglas para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios.

Esta legislación fue diseñada para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio global y las normas internacionales, especialmente en preparación para la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994; Secretaría de Economía, 1991).

Efectivamente, la adhesión de México al TLCAN y ADPIC fue un factor crucial en la creación de Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus posteriores reformas, pues estos acuerdos requerían que México ajustara sus leyes para cumplir con los estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual.

Por un lado, la integración en el TLCAN implicaba la creación de un entorno económico más competitivo y abierto en América del Norte. Para México, esto significaba asegurar que sus leyes de propiedad industrial proporcionaran un nivel de protección suficiente para fomentar el comercio y la inversión extranjera, además de proteger las innovaciones nacionales en un mercado más amplio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], 1994).

Por otro lado, al adherirse al ADPIC, México se comprometió a cumplir con normas internacionales que dictan cómo los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes y marcas, deben ser protegidos y aplicados. Esto incluyó requisitos sobre la duración de las patentes, la protección de la información no divulgada, y procedimientos legales para la aplicación de esos derechos (OMC, 1994).

Esta alineación con estándares internacionales buscó no solo mejorar la protección de la propiedad intelectual en el territorio nacional, sino también garantizar que los productos y servicios mexicanos gozaran de protección adecuada en los mercados internacionales, facilitando así el comercio transfronterizo y la inversión. La reforma legislativa de 1991 fue, por lo tanto, un paso esencial para la integración económica de México en el panorama global, promoviendo una economía basada en el conocimiento y el respeto por la innovación y la creatividad.

2.1 Modernización de la protección de la propiedad industrial

Con la ley de 1991, se actualizó significativamente la legislación en torno a las patentes, ampliando la

definición de qué podría ser patentable y clarificando los requisitos como la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial. Al extender la protección de patentes a 20 años, se estableció un equilibrio entre incentivar a los inventores y permitir eventualmente que las innovaciones entraran en el dominio público, beneficiando así a la sociedad en su conjunto.

En cuanto al tema de marcas, se introdujo un sistema más robusto para su registro y defensa, incluyendo logotipos. Se establecieron medidas más estrictas contra la piratería y la competencia desleal, protegiendo no solo las marcas tradicionales sino también las denominaciones de origen y las marcas colectivas, lo cual fue fundamental para productos con identidad regional específica.

2.2 La regla del 40% para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

Uno de los aspectos más importantes de esta Ley fue la inclusión de la “regla del 40%”, la cual transformó la manera en que se cuantificaba la indemnización por los daños y perjuicios en casos de infracción a derechos de propiedad industrial.

La regla del 40% fue una respuesta directa a la necesidad de encontrar un mecanismo más eficiente para cuantificar el monto de la indemnización en la resolución de casos de infracción de propiedad industrial. La ley buscó ofrecer una solución que minimizara los largos y costosos procesos judiciales que a menudo eran necesarios para determinar los daños y perjuicios. Al establecer un mínimo equivalente al 40% de los ingresos de productos o servicios infractores, la ley creó un método claro y predecible para calcular compensaciones, facilitando así un proceso legal más ágil y menos sujeto a interpretaciones divergentes que podrían prolongar los litigios (Gaceta del Senado, 1991).

Esta disposición específica puso un **énfasis** considerable en la responsabilidad económica de las infracciones, haciendo que las consecuencias de violar la propiedad industrial fueran tangibles y significativas, además de la multa que la autoridad administrativa impone al infractor. Al establecer un umbral de indemnización, la ley también ayudó a nivelar el campo de juego entre pequeñas empresas y corporaciones más grandes, permitiendo que los innovadores más pequeños tuvieran la seguridad de que podrían defender sus derechos efectivamente. Esta medida no solo fortaleció las protecciones, sino que también incentivó el respeto por la propiedad industrial dentro del mundo empresarial de



México, reduciendo potencialmente los casos de infracción debido al riesgo de sanciones económicas sustanciales.

Además, la regla del 40% reflejó una tendencia internacional hacia la simplificación en la determinación de los daños en casos de infracción de propiedad industrial. Aunque cada país tiene su propio enfoque, la decisión de México de implementar un porcentaje fijo como parte del cálculo de los daños es relativamente *única* y representa un enfoque práctico para asegurar que los titulares de derechos reciban una compensación justa y suficiente. Este enfoque está en línea con los esfuerzos globales para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y asegurar que las leyes sean suficientemente disuasivas para desalentar la infracción (International Intellectual Property Institute, 2019).

Si bien es cierto que la regla del 40% fue elogiada por su claridad y por proporcionar un mecanismo disuasivo fuerte, también ha enfrentado y enfrenta críticas. Algunos críticos sostienen que puede resultar en compensaciones que no reflejan adecuadamente el daño real sufrido, especialmente en casos donde el 40% de los ingresos del infractor supere ampliamente las pérdidas del titular del derecho. De igual manera, se critica que el cálculo de la indemnización requiera de la cooperación del infractor y demandado en la acción civil, pues será necesario que ponga a disposición su información contable sobre las ventas del producto o servicio infractor, y esto puede ser aprovechado por el demandado para entorpecer el trámite de la cuantificación.

En cambio, defensores de la regla argumentan que su existencia es crucial para el cumplimiento efectivo de la ley y para mantener un entorno de negocios donde la innovación y la creatividad sean adecuadamente valoradas y protegidas. Asimismo, alegan que, el hecho de establecer un porcentaje mínimo de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio infractor desincentiva las conductas infractoras de terceros a derechos exclusivos. Cabe mencionar, que este porcentaje puede incluso ser si el actor acredita que sufrió daños y perjuicios mayores al 40% que establece la Ley.

Es importante puntualizar que, no existía claridad en esta Ley respecto a la procedencia de una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios causados.

Efectivamente, desde la entrada en vigor de la Ley hasta principios del año 2004, los titulares de derechos de propiedad industrial aprovecharon la

poca claridad en la redacción de las disposiciones sobre los reclamos de daños y perjuicios y la regla del 40% para iniciar acciones civiles sin agotar previamente el procedimiento administrativo de infracción ni obtener una resolución favorable para los intereses del titular del derecho, es decir, que se declarara infractor al demandado.

Esta situación escaló hasta nuestros Tribunales Federales, quienes, atendiendo a la importancia del tema y la cantidad de asuntos recibidos, emitieron tres criterios no obligatorios que, por su importancia, citamos a continuación:

Criterio 1:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN.

La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la finalidad de *éstas* es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, 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. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001)

Criterio 2:

MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002)

Criterio 3:

ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la

materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el **ÚNICO** medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, 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** se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003)

Claramente estábamos en presencia de dos criterios jurídicos completamente opuestos. Mientras dos de las tesis establecían que no era requisito agotar previamente el procedimiento de infracción y obtener una resolución favorable para interponer una acción civil reclamando una indemnización por daños y perjuicios, el tercero determinó que, para la procedencia de una acción civil de esta naturaleza, era necesaria una resolución administrativa previa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en donde se declarara la infracción a los derechos del titular.

Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo esta contradicción de criterios. Esto tuvo como resultado que, en mayo de 2004, emitiera una jurisprudencia obligatoria, en la cual determinó que, para que una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, era necesaria una declaración firme por parte del IMPI sobre la existencia de infracciones



en la materia. Es decir, una resolución final por parte de la autoridad administrativa por medio de la cual resolviera que existieron conductas infractoras por parte del demandado. Esta jurisprudencia es la siguiente y que traemos a colación por su importancia:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como **árbitro** al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamen-

te con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004)

Esta determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia dio la claridad que la Ley de la Propiedad Industrial no daba en cuanto a las acciones civiles reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Y este criterio rigió hasta noviembre de 2020, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual analizaremos más adelante.

2.3 Impacto y evolución

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 elevó los estándares de protección y gestión de derechos de propiedad industrial en México, facilitando un entorno más seguro y predecible para la inversión tanto nacional como extranjera. El robustecimiento del marco legal contribuyó significativamente al crecimiento económico y al fomento de la innovación en el país. Además, preparó a México para enfrentar los desafíos de un mercado globalizado, asegurando que los derechos de propiedad industrial fueran respetados y debidamente protegidos.

Específicamente, la implementación de la regla del 40% tiene un efecto significativo en la evolución del régimen de propiedad industrial en México. Esta disposición ha sido instrumental en establecer un precedente claro para la indemnización en casos de infracción, influyendo en cómo los titulares de derechos abordan la defensa y la valoración de sus activos intelectuales. Al garantizar que los innovadores y creadores reciban una indemnización justa por el uso no autorizado de sus creaciones, la regla del 40% ha contribuido a un entorno donde la innovación es tanto protegida como incentivada. Este balance es crucial para fomentar un continuo desarrollo tecnológico y creativo dentro del país.

En esta misma línea, precisamente por la trascendencia y el impacto que la regla del 40% tuvo en México, ha sido objeto de análisis y debate dentro de la comunidad legal y empresarial, al igual que en los Tribunales, lo que ha llevado a ajustes y refinamientos en la ley para asegurar que continúe cumpliendo su objetivo sin imponer cargas desproporcionadas a ninguna parte. Esto demuestra la capacidad de adaptación del sistema legal mexicano a las dinámicas del mercado y las necesidades de los actores económicos.

3. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020

Finalmente, llegamos a la ley vigente: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 (LFPI). Se trata de una reforma legislativa que moderniza y refuerza las regulaciones previas sobre la protección de la propiedad industrial, promulgada en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No cabe duda en que esta ley representa un esfuerzo concertado para alinear la normativa mexicana con los estándares internacionales más estrictos y abordar las necesidades emergentes del mercado global y digital, precisamente en el marco de un nuevo tratado internacional entre los socios comerciales más importantes de México.

La necesidad de actualizar la legislación de propiedad industrial se hizo evidente con los cambios tecnológicos rápidos y el crecimiento del comercio internacional. La Ley de la Propiedad Industrial de 1991, aunque progresista en su momento, ya no satisfacía las demandas de un entorno económico globalizado ni cumplía con los compromisos internacionales adquiridos por México, particularmente bajo los términos del T-MEC. La nueva ley busca proporcionar un marco legal que no solo proteja las innovaciones tecnológicas y las creaciones intelectuales, sino que también mejore la aplicación de la ley y las sanciones por infracciones (Diario Oficial de la Federación, 2020).

3.1 Fortalecimiento de medidas preventivas y punitivas

La LFPI introduce sanciones más rigurosas y medidas preventivas para proteger eficazmente los derechos de propiedad industrial. Estas incluyen aumentos en las multas y, en casos de infracciones graves, la introducción de penas de prisión para los infractores. Este enfoque más duro busca disuadir la violación de derechos y garantizar que las penas sean proporcionales al daño causado, reflejando una tendencia global hacia la protección más estricta de los derechos de propiedad intelectual (IMPI, 2020).

3.2 Mejoras en procedimientos para hacer valer derechos y reclamar daños y perjuicios

Uno de los cambios más significativos ocurridos con la entrada en vigor de esta nueva ley, fue en torno al litigio en materia de propiedad industrial, impactando en la protección de las diversas figuras legales contempladas en la ley.

Centrándonos específicamente en la protección de los derechos de propiedad industrial, la nueva Ley introduce nuevas acciones y cambios relevantes, destacando, primeramente, el procedimiento de conciliación. Ahora, las partes involucradas en un procedimiento de infracción pueden optar por trasladar el litigio a este medio alternativo de solución de controversias, con la finalidad de buscar una solución pronta y extrajudicial. Este procedimiento de mediación se lleva ante el mismo IMPI, por lo que la Ley contempla las reglas y etapas que se deben seguir y observar.

Respecto al reclamo de los daños y perjuicios, la LFPI trajo muchas novedades que explicamos a continuación.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial y el criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que hemos explicado, los titulares de derechos de propiedad industrial **únicamente** podían iniciar una acción reclamando una indemnización por los daños y perjuicios que sufrieron como resultado de una infracción, hasta que la resolución del IMPI fuera firme. De igual manera, el conocimiento de este tipo de acciones indemnizatorias se reservaba a los Tribunales Civiles.

Ahora, con base en la LFPI, los titulares tienen 3 alternativas para buscar una indemnización de los daños y perjuicios sufridos:

- a.- La vía tradicional. Al hablar de esta vía, nos referimos a aquella que consiste en agotar el procedimiento de infracción ante el IMPI y, una vez que se obtenga una resolución favorable y firme, acudir a los Tribunales Civiles con una acción civil, reclamando una indemnización por los daños y perjuicios causados.
- b.- La vía “administrativa”. Esta nueva posibilidad implica que, una vez agotado el procedimiento de infracción ante el IMPI y se obtenga resolución firme y favorable, es posible reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ante la misma autoridad administrativa a través de un incidente. Efectivamente, la Ley vigente otorga facultades al IMPI para que este se pronuncie sobre los daños y perjuicios y cuantifique la indemnización que corresponda. No obstante, aún y cuando el IMPI tenga las facultades para declarar y cuantificar los daños, la ejecución de la resolución deberá promoverse ante los Tribunales Civiles.
- c.- La vía “civil”. Por **último**, tenemos esta nueva vía que intenta imitar lo dispuesto por la Ley



Federal del Derecho de Autor. Esta nueva vía permite a los titulares de derechos acudir directamente ante los Tribunales Civiles, sin la necesidad de contar con una declaración de infracción previa por parte de IMPI, a reclamar violación a sus derechos y, en la misma acción, la indemnización por los daños y perjuicios que pudieron resentir.

La finalidad de esta nueva vía es promover que los juicios y procedimientos sean más expeditos. Sin embargo, una disposición de la LFPPI abre la posibilidad de que el IMPI acabe interviniendo de manera indirecta en un reclamo de daños. Efectivamente, la Ley vigente estipula que si los registros base del reclamo civil son impugnados por el demandado ante el IMPI (como la autoridad competente para resolver cancelaciones y nulidades de los registros), el procedimiento civil quedará suspendido hasta en tanto no se emita una resolución firme sobre la cancelación/nulidad de los registros base del reclamo, es decir, hasta que el IMPI resuelva si el actor tiene o no interés jurídico para reclamar daños y perjuicios, el Juez Civil podrá reanudar y decidir el fondo.

No podemos negar que, hasta antes de la entrada en vigor de la LFPPI, los titulares de derechos no tenían tantas alternativas para hacer valer sus derechos, aunado a que enfrentaban procesos prolongados y complicados para reclamar daños y perjuicios, lo que a menudo resultaba en resoluciones insatisfactorias. La nueva ley pretende eliminar estos procesos prolongados, teniendo disponibles diversas vías para hacer valer sus derechos. Sin embargo, como quedó de manifiesto, el hecho de que la acción civil se suspenderá en caso de que se cuestione la validez del derecho base de la acción, permite que, aún y cuando no haya sido la intención del demandante, sea necesaria la intervención del IMPI.

3.3 Criterios precisos para la determinación de la indemnización

La determinación de indemnizaciones ha sido uno de los aspectos más fortalecidos en la nueva ley, con la introducción de criterios específicos que buscan hacer las compensaciones más justas y acordes con el daño real sufrido. La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 únicamente establecía que el titular afectado podrá reclamar cuando menos el 40% de las ventas del producto o servicio infractor. Como lo comentamos, esto dificultaba la cuantificación en una instancia civil, pues necesariamente requería la participación y “cooperación” del demandan-

do al tener que acceder a su información contable. Ahora, la LFPPI establece que, para determinar el monto de la indemnización, a elección del titular afectado, se tomará en cuenta cualquiera de los siguientes indicadores (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 1976, Art. 397):

- a.- El valor de los productos o servicios infringidos a precio del mercado.
- b.- Las utilidades que el titular afectado dejó de percibir con motivo de la infracción.
- c.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de su conducta ilícita.
- d.- El precio de una licencia que hubiera tenido que pagar el infractor, considerando el valor comercial del derecho violado y otras licencias que ya se hubiesen otorgado.

Esto constituye un avance importante, ya que permite al titular afectado escoger la forma que tenga a su alcance para calcular la indemnización, así como escoger sobre qué indicador se realizaría la potencial cuantificación.

4.4 Implementación y retos futuros

La implementación de la LFPPI ha comenzado a transformar el panorama de la propiedad industrial en México. Sin embargo, enfrenta desafíos, incluyendo la necesidad de asegurar que los funcionarios judiciales y administrativos se encuentren adecuadamente capacitados para manejar los casos bajo la nueva ley y que exista suficiente infraestructura para soportar un sistema judicial eficiente. El éxito de la ley dependerá de cómo estos desafíos se aborden en los próximos años.

5. Criterio relevante de Tribunales

En la arena de la propiedad industrial en México, las sentencias y criterios de tribunales han moldeado significativamente el entendimiento y la aplicación de las leyes de daños y perjuicios. Estos criterios no solo refuerzan la seguridad jurídica, sino que también aseguran que los titulares de derechos reciban una compensación justa y equitativa o que no sean condenados de manera injustificada por hacer valer sus derechos. Estas decisiones subrayan el compromiso del sistema judicial con la protección efectiva de la propiedad intelectual y fomentan un entorno de respeto hacia la innovación.

Uno de estos criterios está relacionado con una empresa innovadora perteneciente a la industria farmacéutica que fue objeto de un reclamo en la vía

civil de pago de daños y perjuicios por una empresa genérica, que fundó su reclamo en un supuesto ejercicio indebido de un derecho de patente dentro de un procedimiento administrativo de infracción.

Este supuesto ejercicio indebido de un derecho consistió supuestamente hacer valer una patente, dentro de un procedimiento de infracción, que ya no estaba vigente. Es importante precisar que la vigencia de la patente fue corregida o enmendada por el mismo IMPI en términos del artículo 12 transitorio de la extinta Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que permitía la adecuación de la patente mexicana a la vigencia de la patente reclamada como prioridad, lo que permitió iniciar la acción de infracción.

Sin embargo, durante el trámite de dicha infracción, el oficio que corrigió la vigencia de la patente fue declarado nulo porque el funcionario que lo firmó carecía de facultades para hacerlo y no así porque la petición de corrección fuera infundada. Esto tuvo como resultado que no se analizara el fondo de la infracción, pues el IMPI consideró que el interés jurídico de la parte actora había desaparecido.

En la acción civil, el demandante pretendía una indemnización de 12 millones de dólares, lo cual supuestamente correspondía a las ventas de su producto que no pudo realizar durante la vigencia de las medidas provisionales dictadas por el IMPI que le impedían comercializar su producto. De igual manera, incluyó las ventas que supuestamente tampoco pudo realizar por tener que colocar su producto de nueva cuenta en el mercado, precisando que reclamaba ventas de años en los cuales ya no había medidas provisionales.

En primera y segunda instancia local, se condenó a la empresa innovadora a pagar una indemnización consistente en el valor de las ventas no realizadas del producto durante los años que estuvieron vigentes las medidas cautelares. Tanto el Juzgado como la Sala de Apelación consideraron que el continuar con el procedimiento de infracción, agotando todas las instancias posteriores, sí implicaba un ejercicio indebido del derecho de patente, puntualizando que, si el IMPI ordenó la entrega de la fianza a la demandante, implica que se causaron daños y perjuicios.

Esta determinación fue revocada por un Tribunal Federal, quien consideró que no hay elementos para reclamar una indemnización porque la acción de infracción se promovió mientras estaba vigente la patente, al establecer que el oficio que corrigió la

vigencia fue anulado después de que se presentó la acción administrativa.

De igual manera, puntualizó que la exhibición de la fianza era una garantía de efectividad por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la demandada en caso de que se resolviera el fondo del asunto y no podía considerarse que la orden de entrega a la demandada podría establecer que se había causado un daño o un perjuicio, lo que no sucedió en el caso concreto, pues no se analizó el fondo al haber desaparecido el interés jurídico de la demandante en el procedimiento de infracción.

Esta sentencia es relevante porque contribuye al análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo de daños y perjuicios en materia de patentes en México desde la perspectiva civil.

III. Conclusión

La evolución de la legislación sobre daños y perjuicios en México en el ámbito de la propiedad industrial refleja un desarrollo significativo y continuo hacia un marco normativo más robusto y efectivo. Desde la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 hasta la reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020, cada reforma legislativa ha representado un avance decisivo en la protección de los derechos de los innovadores y empresarios. Estas reformas han introducido procedimientos más claros y detallados para la reclamación de daños, así como criterios más precisos para la determinación de indemnizaciones, procurando compensaciones que reflejan más equitativamente el daño real sufrido por los titulares de derechos o incluso aquellos en los cuales no se demostró la afectación a ese derecho.

Si bien es cierto, nuestro sistema ha avanzado en los últimos años, aún es necesario que nuestros Jueces Civiles se capaciten y conozcan la propiedad industrial con mayor profundidad, debido a que, en el trámite y resolución de los asuntos sometidos a su jurisdicción, necesariamente tienen que aplicar e interpretar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo que constituye en nuestra opinión el mayor desafío para el sistema. Asimismo, el IMPI, requiere capacitación para resolver adecuadamente las cuantificaciones de daños y perjuicios, las cuales al momento de escribir el presente artículo aún no se había presentado.

Por otra parte, consideramos que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel crucial en la interpretación y aplica-



ción de estas leyes, contribuyendo significativamente a la consolidación del marco legal. Los criterios judiciales han clarificado numerosas dudas y han establecido precedentes que orientan tanto a los tribunales como a los afectados sobre cómo proceder en casos complejos de infracción. Este diálogo entre la legislación y la jurisprudencia ha permitido adaptar el marco legal a las realidades contemporáneas del comercio y la tecnología, asegurando que México mantenga un sistema de protección de propiedad industrial acorde con los estándares internacionales y las demandas del mercado global.

El fortalecimiento continuo de estas leyes y su interpretación jurisprudencial son fundamentales para fomentar un ambiente donde la innovación y la creatividad puedan prosperar sin temor a infracciones injustificadas. Mirando hacia el futuro, será esencial que México siga evaluando y adaptando su legislación para enfrentar nuevos desafíos, como los surgidos de la digitalización y la globalización económica, para asegurar que el sistema de propiedad industrial no solo proteja los derechos de los inventores y empresarios, sino que también promueva un desarrollo económico justo y sostenible.

Este enfoque progresivo y adaptativo hacia la legislación y jurisprudencia en materia de propiedad industrial garantiza que México no solo cumpla con sus compromisos internacionales, sino que también establezca un estándar de referencia en la protección de los derechos de propiedad industrial a nivel mundial.

Referencias bibliográficas

- Código Civil Federal. (2022a). Artículo 1910. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_010622.pdf
- Código Civil Federal. (2022b). Artículo 2110. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_010622.pdf
- Diario Oficial de la Federación. (1976). Ley de Invenciones y Marcas. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4840376&fecha=10/02/1976#gsc.tab=0
- Gaceta del Senado. (1991). Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991.
- García, L. (2015). Responsabilidad Civil en México. Editorial Jurídica.
- International Intellectual Property Institute. (2019). Comparative Study on Damage Compensation in IP Infringement Cases.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (2020). Recuperado de <https://www.dof.gob.mx/2020/SEGOB/LFPI.pdf>
- Martínez, A. (2018). Propiedad Industrial y Derechos de Autor en México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020). Report on Global Trends in IP Enforcement and Protection.
- Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
- Reyes, R. (2010). *La protección de la propiedad industrial en México: Una visión histórica*. Editorial Jurídica de México.
- Sánchez, M. (2012). *Evolución y cambios en la legislación de propiedad industrial en México*. Revista Mexicana de Derecho Empresarial, 24(2), 45-62.
- Secretaría de Economía. (1991). Ley de la Propiedad Industrial. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_240520.pdf
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (M arzo de 2001). *PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN*. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/190110>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (A gosto de 2002). *MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/186222>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (M arzo de 2003). *ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO*

EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/184719>

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (M ayo de 2004). *PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITU-*

TO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/181491>

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (1994). TLCAN. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/TLCAN.pdf>