

# El respeto a los Derechos de Propiedad Industrial: la necesidad de contar con instrumentos adecuados para su defensa

**Las disposiciones en la materia han evolucionado de manera constante, pero distan de ser efectivas**

Como seguimiento a una tendencia internacional, en el año de 1994, México decidió despenalizar la invasión de patentes. A cambio se eligió perseguir y sancionar dichas conductas mediante procedimientos y sanciones administrativas, procurando la recuperación de daños y perjuicios derivados de la violación.

Para cumplir con compromisos derivados de la adhesión de México a ciertos tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y el propósito de proporcionar mayor efectividad a las sanciones por violación a los derechos de propiedad industrial, se reformaron leyes en la materia. Esto se vio reflejado en la instauración de procedimientos contenciosos administrativos para la persecución de conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, la posibilidad de solicitar y obtener medidas provisionales para evitar la continuación de estas conductas, y el establecimiento de una regla para demandar los posibles daños y perjuicios, consistente en cuando menos el 40% de las ventas del producto infractor al precio de venta al público.

Sin embargo, estas medidas han distado de ser efectivas a la fecha. La velocidad y dinamismo de las actuales relaciones comerciales y de negocios, la competitividad mundial en el ofrecimiento de productos y servicios, el amplio transporte de mercaderías de un país o región a otra, entre otras condiciones, son factores que en su conjunto, constituyen el mejor ejemplo de que la realidad ha superado nuestra legislación. Esto, además de que la aplicación e interpretación de la ley tampoco se ha adecuado a las necesidades que atiendan las condiciones actuales de los titulares de derechos.

Basta revisar cualquier estadística de piratería en cualquier ramo de la industria o del comercio para concluir que las disposiciones en la materia no han sido suficientes, lo que se atribuye, entre otros factores, al tiempo prolongado y la dificultad para reparar el daño provocado por la violación de los derechos de propiedad industrial.

**La complejidad de los aspectos relacionados a patentes demuestran una necesidad creciente sobre el mejoramiento del marco jurídico aplicable**

Debe destacarse la complejidad en los asuntos de patentes, ya que su objeto de protección consiste en lo más innovador y actual del conocimiento humano

en todas las ramas de la ciencia y la técnica. En este sentido, encontramos ejemplos claros en el campo de la farmacéutica, tales como moléculas nuevas derivadas no de la química sintética tradicional, sino de la biotecnología, que aunado a la controversia respecto a los aspectos técnicos en las controversias, dificulta el trámite de los procedimientos correspondientes.

No obstante que la ley establece procedimientos aparentemente sumarios, la realidad es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien cuenta con facultades para dirimir controversias de propiedad industrial como las infracciones administrativas derivadas del uso no autorizado de invenciones patentadas, tiene un considerable rezago en la resolución de procedimientos administrativos de infracción que no son resueltos por distintas causas, tales como dictámenes técnicos internos elaborados sin preceptos definidos que permitan contar con la certidumbre jurídica necesaria.

Asimismo, otro aspecto de gran relevancia es la falta de prontitud en la elaboración de dichos dictámenes. Desafortunadamente, hay procedimientos de patentes con retrasos mayores a cinco años sólo en la instancia de IMPI debido a este aspecto, aún en casos de infracciones confesadas de patentes o donde la controversia técnica es mínima o muy simple.

**Ante la violación de derechos legítimos, deben cubrirse plenamente los daños y perjuicios causados a la actividad innovadora**

Adicionalmente al factor tiempo, habrá que añadir que el titular afectado por una infracción o violación a derechos de patente solamente puede reclamar daños y perjuicios hasta que la solicitud de declaración administrativa de infracción quede firme (definitiva). Esto, derivado de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De esta forma, para poder acceder a esta reparación del daño deben agotarse todas las etapas administrativas (el procedimiento de infracción ante el IMPI y sus posibles impugnaciones), lo que en un caso de patentes puede tomar entre 5 a 8 años, en el mejor de los casos.



Lo resuelto por la SCJN es sin duda concordante con el Sistema de Protección de Propiedad Industrial establecido en nuestra legislación, que decidió perseguir dicha conducta mediante procedimientos administrativos. Sin embargo, la aplicación de la jurisprudencia exaltó las deficiencias del sistema, tanto en tiempo, efectividad, calidad y el supuesto efecto ejemplar y preventivo de las infracciones administrativas.

La gravedad de esta situación se incrementa al observar que se requieren años de litigio administrativo para llegar a una resolución de declaración administrativa de infracción, de manera definitiva, debido al elevado número de asuntos en trámite, la falta de recursos técnicos y humanos del IMPI, y la aplicación de criterios formalistas. Como resultado, el titular afectado deberá invertir considerables esfuerzos en tiempo y dinero en un procedimiento administrativo que podría alcanzar cuatro instancias, situación que es comúnmente utilizada por los infractores, para precisamente evitar las consecuencias de sus conductas y la firmeza de las resoluciones de las declaraciones de infracción.

Otro aspecto que incide de manera negativa en la defensa de los derechos de propiedad industrial, es que una vez agotado todo el procedimiento administrativo y las instancias judiciales, y el titular logre una resolución firme que declare que su derecho fue violado, solamente obtiene que se sancione al infractor con una multa que pertenece al erario público y donde el monto no constituye un desincentivo a la actividad infractora.

Es hasta ese momento cuando el titular afectado podrá iniciar una acción distinta para reclamar los posibles daños y perjuicios, en donde también enfrentará varias instancias procesales, posibles amparos y complejidades probatorias para acreditar las ventas del producto infractor y obtener así una compensación mínima.

## **Deben considerarse medidas efectivas que suspendan la violación continua a patentes, para evitar afectaciones que serán difícilmente resarcidas.**

El tiempo de resolución en las infracciones de patente, no sería tan grave si las medidas cautelares contempladas en la ley fueran suficientemente efectivas para inhibir o detener la actividad infractora. Sin embargo, figuras tales como la contrafianza o el levantamiento de las medidas provisionales, han propiciado que los sujetos que infringen patentes prefieran continuar con sus actividades, al determinar que es más rentable acceder a estas medidas que suspender la violación a un derecho legítimo.

Esta situación se ve agravada si se considera que no se imponen sanciones con un monto mayor por la violación a las medidas provisionales, a la oposición a las visitas de inspección del propio IMPI, o el establecimiento de sanciones a terceros cuando no son suficientes aquéllas dirigidas al infractor.

El marco jurídico en la materia debe ser mejorado en lo que respecta a sanciones a infractores, para inhibir dicha actividad lesiva de derechos. En caso contrario, se continuará con situaciones tales como la ausencia de resoluciones firmes, como ocurre actualmente, donde el titular afectado continúa reclamando la defensa de sus derechos y no ha obtenido en lo absoluto la indemnización por daños y perjuicios.

## **La revisión y modificación del sistema de protección ante violaciones de Derechos de Propiedad Intelectual en México, son inaplazables**

Ordenamientos tales como la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, de aplicación supletoria en materia de Propiedad Intelectual, están destinados a tramitar, resolver y revisar procedimientos y resoluciones de controversias entre la autoridad y sus gobernados; pero no así, la controversia entre dos o más particulares, como sucede en los procedimientos para ejercer el derecho exclusivo de registros de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial.

Esto origina importantes vacíos legislativos en dichos procedimientos o situaciones tan complejas, en donde una resolución contenciosa del

IMI puede ser impugnada por ambas partes contendientes mediante dos vías distintas, llámese recurso de revisión ante la propia autoridad y juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El supuesto antes mencionado confirma la necesidad de una reforma integral en el sistema de protección de la propiedad industrial, tanto en su procedimiento como en sus vías de impugnación, para lo que se requieren acciones administrativas, legislativas y judiciales inmediatas.



Como puede observarse, lograr la reparación del daño propiciado a los derechos de propiedad industrial que protegen la innovación farmacéutica, es un proceso largo que generalmente resulta en una compensación insuficiente, si se compara con las afectaciones económicas que sufre su titular. Consideramos que debe explorarse una corrección a esta situación, y de esta forma impedir que el marco jurídico de protección propicie una disminución de la actividad inventiva que resulta en medicamentos de última generación.



Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica

Av. Cuauhtémoc 1481 - 1er. piso, Col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez C.P. 03310 México, D.F.

T. 56688 8303 • 5688 8313 • 5688 8353 F. 5688 3630

amiif@amiif.org.mx www.amiif.org.mx