
Por: Adolfo Athié (socio de Basham, Ringe y Correa)

DISTORSIÓN DE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. INTRODUCCIÓN:

- A. **Trámite Registral Administrativo**
- IMPI
 - INDAUTOR
- } Vía Administrativa
- B. **Conflicto entre partes** (aspecto privado):
- a) **Justificación Administrativa:** Particular – Registro (Autoridad) - Contraparte
 - Orden Público
 - Multa - Sanción y cobro por SHCP
 - b) **Justificación Civil:** Conflicto sobre un derecho entre particulares
 - Afectación Partes
 - Daños y Perjuicios

Opinión: Regular la materia de Propiedad Intelectual conforme a su naturaleza y no corromper la figura del derecho real, ya que se genera distorsión en su proceso evolutivo.

II. ANTECEDENTE HISTÓRICO:

- A. Colonial: No había disposiciones legales que regularan la materia marcaria.
- B. Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias (1778) Marcas de fuego: Establecía Art. 30 que las mercaderías debían contener sus legítimas marcas y en caso de falsedad se castigaba con el decomiso y cinco años de prisión.
- C. Código de Comercio de 1854 (Derecho Privado): Reconocimiento de las marcas y su función distintiva.
- D. Ley de 11 de febrero de 1885 (Derecho Administrativo): Se crea el Registro de Comercio, en el cual los comerciantes se inscriben e incluyen los derechos de propiedad intelectual (patentes de invención y marcas de fábrica).
- E. Código de Comercio de 1889 (Derecho Privado): Se establece lo mismo que en la Ley de 11 de febrero de 1885.
- F. Ley de Marcas de Fábrica de 1889 (Derecho Administrativo y Privado): Se define a la marca. La propiedad se adquiría mediante el registro ante la Secretaría de Fomento. Los conflictos se resuelve **ante un Juez.**

Continúa ...

- G. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928 (Derecho Administrativo y Privado): Cuando las controversias afectaran intereses particulares se facultaba a los tribunales federales o del orden común. En temas de semejanza se podía someter a una Junta Arbitral.
- H. Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (Derecho Administrativo). Se unifica la materia de patentes y marcas. Controversias entre particulares se podía acudir a tribunales federales.
- I. Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (Derecho Administrativo).
- J. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (1991) – Ley de la Propiedad Industrial (Derecho Administrativo)
- K. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 (Derecho Administrativo y Privado). Derecho al uso exclusivo mediante su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas. Se inicia la regulación de los nombres y avisos comerciales, y se da entrada a la materia penal, civil y administrativa.

Continúa ...

- Derechos de Autor Regulado en:

- Código Civil de 1870
- Código Civil de 1884
- Código Civil de 1928

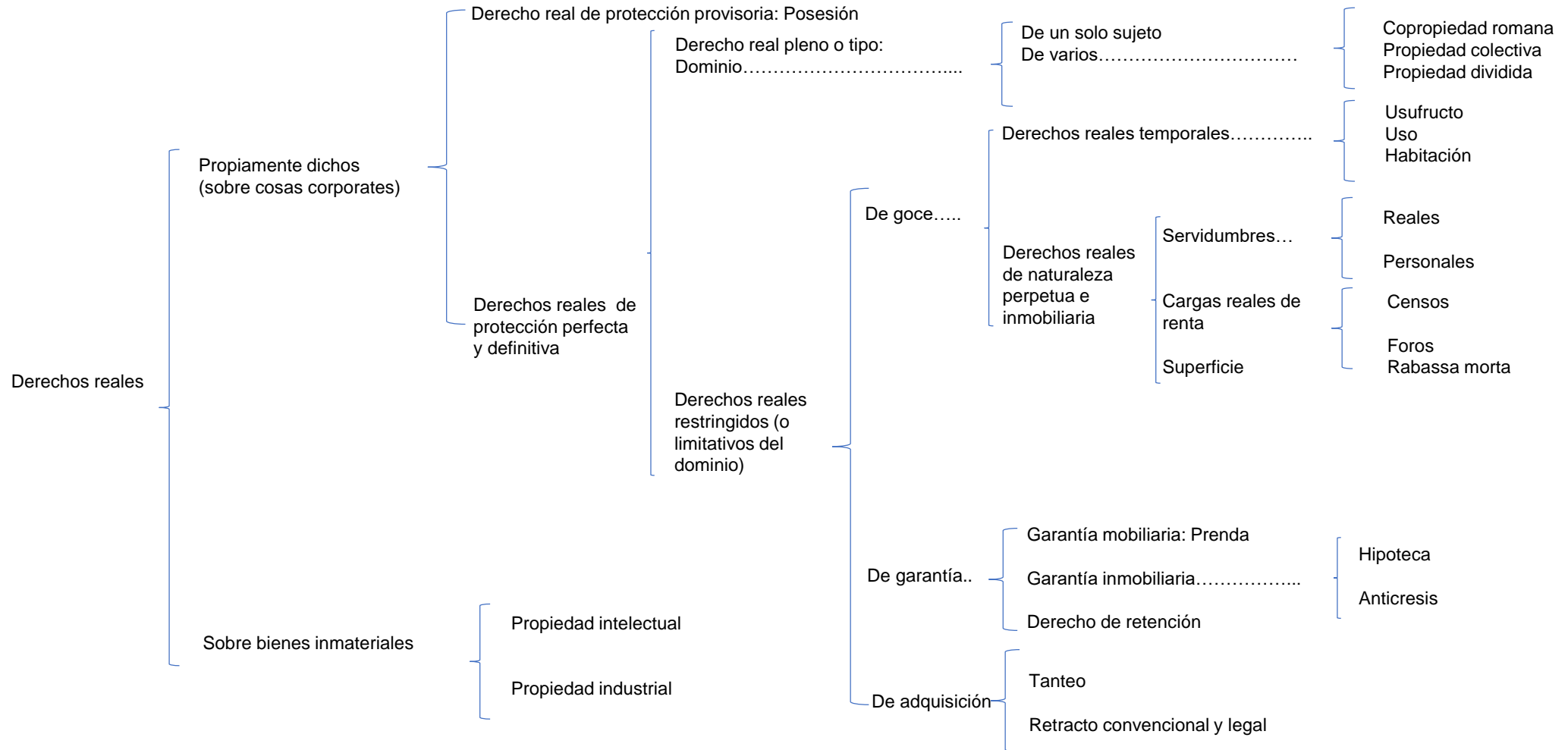
Derecho Privado

- Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1948
- Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956
- Ley Federal del Derecho de Autor de 1996

Derecho Administrativo

Fuente: RAFAEL ROJINA VILLEGAS

III. DERECHOS REALES:



IV. COMPARACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD CORPOREA E INTANGIBLES:

- a) **Poder jurídico sobre un bien.-** Poder jurídico sobre un bien. Facultad de impedir que terceros invadan los derechos.
- b) **Posesión y uso.-**
- c) **Explotación.-** Respecto a la perpetuidad y temporalidad en la explotación de los dos tipos de bienes, los criterios son cambiantes dependiendo de la figura jurídica que se analice.
- d) **Autorización a terceros por el uso del bien.-** El pago de una renta o regalía, según sea el caso, o bien, incluso, a título gratuito.
- e) **Garantía.-** Garantías para el cumplimiento de una obligación, las cuales deben ser inscritas ante su órgano registral.
- f) **Órgano Registral.- Sucesión Testamentaria.-** Ambos tipos de bienes (corpóreos e incorpóreos) pueden ser objeto de sucesión testamentaria o intestamentaria.
- g) **Activos.-** Desde el punto de vista patrimonial, ambos tipos de bienes constituyen activos de las personas físicas y morales.
- h) **Pago de Impuestos o Aprovechamientos.**

V. DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIVIL:

Derecho Privado: Regula relaciones entre individuos en un plano de igualdad.

- La violación de un derecho subjetivo genera el pago de **daños y/o perjuicios**.
- Diversos tipos de invalidez del acto jurídico (inexistencia, nulidad absoluta y relativa).
- La acción de los particulares se hace valer ante tribunales civiles. La regla general es que contra actos de particulares no procede el amparo indirecto.

Derecho Público: Regula relaciones en las que uno de los sujetos tiene una cualidad especial de superioridad respecto del otro.

- La transgresión de una disposición de orden público genera **la multa o el arresto administrativo**.
- Dificultad para llegar a formular una teoría de la invalidez de los actos administrativos.
- La acción de los particulares se hace valer ante la propia autoridad o tribunales administrativos o el amparo (directo e indirecto).

VI. DISTORSIÓN LEGISLATIVA Y VENTAJAS DEL DERECHO CIVIL

- Usurpación derechos de P.I., se resuelven ante tribunales administrativos cuando la disputa es entre particulares.
- Imposibilidad de hacer valer figuras como:
 - Nulidad absoluta
 - Nulidad relativa
 - Caducidad parcial
 - Prescripción Extintiva.
Adquisitiva
 - Declaración de usurpación de derechos y pago de daños y perjuicios
- Tiempos: El procedimiento administrativo tarda entre ocho y diez años para obtener la reparación del daño. En un procedimiento de daños y/ perjuicios ante un tribunal civil el tiempo estimado es entre tres y cuatro años.

VII. PROPUESTA

A. Radical: Crear un Código de Propiedad Intelectual.

Código de Propiedad Industrial y
Código de Derechos de Autor.

B. Intermedia: Dividir la Propiedad Intelectual en dos áreas:

- Vía Administrativa: Todo lo registral y negativas de marcas, patentes y derechos de autor.
- Vía Civil: Cualquier controversia entre particulares. Por ejemplo, invasión de derechos de propiedad intelectual ante un Juez de Distrito en Materia Civil.

C. Sencilla: Reforma al artículo 221 de la LPI

“Artículo 221.- *“Con independencia de las infracciones administrativas y sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el titular de un derecho o quien se considere afectado por cualquier violación a los derechos que confiere esta ley, podrá demandar de forma directa y sin necesidad de declaración administrativa previa, la indemnización y/o los daños y perjuicios que correspondan ante el Poder Judicial Federal conforme lo dispone el artículo siguiente.”*

VIII. CONCLUSIONES:

- a) La propiedad intelectual es una especie de los derechos reales en los cuales existe un poder jurídico que ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre un bien, su naturaleza está más cercana al derecho civil que al derecho administrativo.
- b) La inserción de la propiedad intelectual en el derecho administrativo ha generado una distorsión en la misma que evita la aplicación plena del derecho civil.
- c) El sistema de observancia de la propiedad intelectual en México, bajo la óptica administrativa, es ineficiente porque se requieren para la reparación del daño de tres a cuatro años adicionales.
- d) El sistema de observancia de la propiedad intelectual en la actualidad está más bien enfocada a la cesación de la violación del derecho que a la reparación del daño y, consecuentemente, no cubre la expectativa para la cual fue protegido ese derecho.
- e) Necesidad de modificar la legislación en esta materia para acudir en la vía directa a solicitar la reparación del daño a través de un juez de distrito en materia civil.
- f) Se requiere de un proyecto serio, inteligente y práctico de reformas legislativas que modifique la observancia de la propiedad intelectual en México.