

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.**

**(Presentada por \_\_\_\_\_, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión \_\_\_\_\_)**

Los suscritos, Senadores/Diputados de la República a la LXI Legislatura, en nuestro carácter de miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de \_\_\_\_\_ e integrantes de las fracciones Parlamentarias del Partido \_\_\_\_\_, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción \_\_\_\_\_ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se adiciona el artículo 220 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Se reforman los artículos 221 y 229, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial. Se deroga el párrafo segundo del artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se adiciona el artículo 216 BIS1 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y se reforma el artículo 216 BIS de la Ley Federal de Derecho de Autor bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Hoy en día, el sistema procedimental o adjetivo para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en México resulta poco práctico, ya que es muy tardado y en la mayor parte de las ocasiones no repara la afectación causada al titular de los derechos violados.<sup>1</sup> Esto se relaciona directamente con la forma o vía en que se hacen valer los derechos de propiedad intelectual en México, y se debe fundamentalmente a

---

<sup>1</sup> Un estudio más detallado al respecto se encuentra en ATHIÉ CERVANTES, Adolfo: "Hacia una nueva observancia de la propiedad intelectual en México" en ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: *Estudios en materia de propiedad intelectual. Edición especial de Homenaje en Memoria del Lic. Sergio Luis Olivares Rodríguez*; Editorial Sista, México, 2010; páginas 17 a 34.

que los titulares afectados están obligados a acudir a varias instancias para poder acceder a una resolución definitiva y reparadora del daño causado. Tradicionalmente en nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, el legislador le ha dado más importancia a la cesación de efectos de la violación que a la reparación del daño<sup>2</sup>. En efecto, el sistema que adoptó México es un esquema administrativista, en donde se estima que las disposiciones legales que rigen la materia son de orden público al existir, con la violación de dichas disposiciones, una violación al acto administrativo llamado registro o patente, según sea el caso y, por lo tanto, el legislador consideró que la violación a un derecho de propiedad intelectual debe sancionarse con una multa administrativa a favor de la Tesorería de la Federación que debiera traducirse en una cesación del perjuicio causado pero no en una reparación de la afectación; es decir, en este sistema no se repara la afectación causada al titular del derecho. El legislador, antes de esta iniciativa, estimó que es más importante sancionar al infractor de una disposición de orden público a través de una multa que resarcir inmediatamente al titular del derecho violado.

Bajo estas circunstancias y conforme a nuestro sistema legal actual, el titular del derecho afectado puede obtener una indemnización por la afectación sufrida, después de un largo litigio administrativo al menos de tres a cuatro años en materia de signos distintivos y derechos de autor, y de ocho a doce años en materia de patentes —en una primera instancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (**"IMPI"**), y en una segunda y tercera instancia ante los tribunales federales—, en donde se declare primeramente la existencia de una infracción, y, una vez que haya quedado firme ésta como requisito de procedibilidad, el titular afectado podrá acudir a la vía civil para reclamar los daños y/o perjuicios que le hubiese causado el infractor, lo cual implica un nuevo juicio de dos o tres años en el mejor de los casos.

Este sistema administrativista resulta hoy en día inoperante y es imperativo una reforma que haga viable la aplicación adecuada y práctica de las disposiciones legales en materia de propiedad intelectual, incluyendo el resarcimiento a su titular de los derechos violados, de lo contrario, la propiedad intelectual continuará representando una serie de litigios interminables para los titulares de esos derechos en México.

---

<sup>2</sup> En sentido contrario a otras tendencias legislativas, en las que "el criterio básico es el lucro (cesante) presumible que se habría obtenido de no haber existido infracción contra los derechos del titular." En YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MÁIZ, Vicente: *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual. Por una nueva regulación*; Fundación Arte y Derecho, Trama editorial, Madrid, 2006; página 79.

Esta reforma tiene como finalidad, proponer un sistema eficaz que resuelva de fondo el hoy tortuoso camino que lleva al titular de un derecho de propiedad intelectual a obtener una indemnización por la invasión a un derecho de propiedad intelectual<sup>3</sup>. Por tanto, se propone en la iniciativa que se plantea, otorgarle al titular de un derecho de propiedad intelectual, el acceso directo a solicitar ante los tribunales judiciales, la declaratoria de invasión a un derecho y la posibilidad de obtener en ese mismo juicio, el resarcimiento de los daños y/o perjuicios que se le hubiesen causado al titular del derecho violado.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se ADICIONA un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

***“Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:***

*I. (...)*

*Para efectos de la reclamación de daños y perjuicios por violación a cualquiera de los derechos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor, el juez de distrito tendrá la facultad de resolver las controversias que se presenten en vía de reconvención y en cualquier otra que afecte la procedencia de la acción.*

*(...)”*

---

<sup>3</sup> Al respecto, conviene señalar que para García Luengo “la pretensión indemnizatoria, tiene una función primordialmente compensatoria, aunque desde un punto de vista práctico, puede actuar también como un factor preventivo o disuasoria de nuevos actos de violación del derecho.” En GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé: “Artículos 40 y 41” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (director) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (director adjunto): *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I (Artículos 1 a 50)*; 2ª edición; Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008; página 670.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se ADICIONA el artículo 220 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

*“Artículo 220 BIS.- Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la iniciación y las resoluciones definitivas de cualquier juicio relativo a los derechos previstos en esta ley.”*

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se REFORMA el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar de la siguiente manera:

*“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.”*

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se DEROGA el párrafo segundo del artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar de la siguiente manera:

*“Artículo 227.- (...)*

*Segundo párrafo - Se deroga”*

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se REFORMA el primer párrafo del artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar de la siguiente manera:

*“Artículo 229.- Para la reclamación de daños y perjuicios y acciones penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, así como para la*

*adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público la existencia de un derecho de propiedad industrial.*

*(...)”*

**ARTÍCULO SEXTO.-** Se ADICIONA el artículo 216 BIS 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar de la siguiente manera:

*“**Artículo 216 BIS 1.-** “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.”*

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Se modifica el número del artículo 216 BIS de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar con el número 216 BIS 2, sin embargo el texto permanece igual.

## **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Los casos que se hayan presentados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, se seguirán sustanciando conforme a las disposiciones legales vigentes en la época de su tramitación.