

BY [LUIS C. SCHMIDT](#)

PARTNER

EL FORO, DUODÉCIMA ÉPOCA, TOMO XV, NO. 1, PRIMER SEMESTRE 2002, BARRA MEXICANA

RESUMEN. El valor de las medidas cautelares radica en que contrarrestan el defecto que se produce por el tiempo que el ejercicio de juzgar y ejecutar conlleva. Las medidas cautelares garantizan la eficacia en el resultado del proceso principal.

La problemática que ofrece el tema de medidas cautelares, es debido a que las medidas de los códigos procesales no resuelven las exigencias de los procesos de propiedad intelectual, respecto a medidas efectivas y expeditas que precisen la ejecución anticipada de la resolución.

El tema es equivalente en la normativa de TRIPS y NAFTA, en que procuran la observancia de derechos a través de medidas rápidas y eficaces. Por lo cual, dando cumplimiento a los objetivos trazados por NAFTA y TRIPS, las medidas cautelares contempladas en el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, guardan un alcance muy amplio, resultando innovadoras dentro del contexto de la teoría modernista de las medidas cautelares, toda vez que con su aplicación, puede realmente anticiparse la satisfacción de la pretensión.

SUMARIO. *1.Introducción. 2.La función de la medida cautelar en el derecho procesal mexicano. 2.1.Propuestas Básicas. 2.2. Medidas concretas en los códigos procesales. 3.Medidas cautelares y Propiedad Intelectual. 3.1.Fundamentos. 3.2.Propiedad Intelectual y Creatividad Humana. 3.3. Propiedad Intelectual y Represión de Ilícitos. 3.4.Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual y Medidas Cautelares. 3.5.TRIPS, NAFTA y Medidas Cautelares. 3.6.Medidas Cautelares en España y Alemania. 4.Medidas Cautelares*

en los procedimientos de propiedad intelectual en México. 4.1.Introducción. 4.2.Historia. 4.3.Influencia del Régimen de Medidas Cautelas de la Ley de la Propiedad Industrial en NAFTA (y TRIPS). 4.4.Las Medidas Cautelares de la Ley de la Propiedad Industrial. 4.5.Presupuestos Legales de las Medidas Cautelares de la Propiedad Intelectual. 4.6.Procedimiento de la Medida Cautelar en la Ley de la Propiedad Industrial. 4.7.Medidas Cautelares en Frontera. 5.¿Qué Hace Falta al Sistema de Medidas Cautelares en la Ley de la Propiedad Industrial?

1. INTRODUCCIÓN

Las medidas cautelares, como se les conoce en algunos sistemas procesales modernos, son aquellas que tienen por objeto garantizar o asegurar la eficacia en el resultado del proceso principal. Todo proceso, por lo general, se articula en fases definidas como la declarativa y ejecutiva. En este esquema, la medida cautelar funciona como el elemento garante de las dos primeras.

La teoría general del proceso se desarrolla en torno a la idea de un proceso común, aplicable a todo tipo de pretensiones y objetos. Sin embargo, hay corrientes que por el contrario, se postulan en el sentido de que el proceso, si bien parte de principios determinados, debe ser dinámico y adaptable.

En tal virtud, ha surgido el concepto de tutela judicial especial, en el que la idea del proceso central y único se disipa. Son procesos especiales aquellos que atienden criterios específicos tales como cuantía o materia entre otros. El proceso especial es distinto al general, por cuanto a que se funda en el principio general, reconociendo a su vez que la norma procedimental debe satisfacer el objetivo particular. En la actualidad no es sostenible canalizar en todas las pretensiones en un solo proceso, por lo que legisladores en todo el mundo han entendido, que se necesita regular más de uno.

México no está ajeno a la tendencia que el proceso especial ha venido marcando. Los códigos procesales en materias como la civil o comercial, se han visto desbordadas por la proliferante evolución de disciplinas nuevas, que reclaman acomodo en el sistema procesal. Sería difícil pensar que ordenamientos de corte procesal como el civil o comercial deban ser modificados para dar cabida a decenas de procedimientos particulares. El camino ya fue trazado: el proceso especial contemplado en legislación particular, constituye una realidad irrefutable. La Propiedad Intelectual es el

ejemplo perfecto de lo anterior. La Ley de la Propiedad Industrial establece procedimientos de orden declarativo y ejecutivo, de carácter específico, relativos a creaciones nuevas, signos distintivos y aun derecho de autor. Dicha legislación establece asimismo un régimen sobre medidas cautelares, aplicable a situaciones que son propias de la materia.

Los procedimientos jurisdiccionales de la Ley de la Propiedad Industrial se apartan de los ordinarios, por cuanto a que cumplen las exigencias de dicha disciplina y por quien los aplica es una autoridad formalmente administrativa ejerciendo una función jurisdiccional, materialmente hablando. Sin embargo, la tutela privilegiada de la Ley de la Propiedad Industrial, se produce por cuanto a que dicho ordenamiento contempla un solo procedimiento especial, que abarca por igual a patentes, marcas, publicidad, competencia desleal y derecho de autor, materia esta última que ni siquiera es de naturaleza mercantil. En países como España, la ley establece procedimientos distintos para cada una de las disciplinas de la propiedad intelectual. En tal virtud, el régimen procesal especial de la ley mexicana no llega a los extremos de su similar española, por lo que las críticas que algunos hacen a ésta, no podrían extenderse a aquélla.

En este contexto, el presente trabajo pretende abordar la figura de la medida cautelar, desde el punto de vista de la doctrina, legislación y jurisprudencia en México. Así, se analizará la problemática que se suscita de la aplicación de dicha figura y del impacto que se ha generado en la práctica forense en la materia especializada de la propiedad intelectual.

2. LA FUNCION DE LA MEDIDA CAUTELAR EN EL DERECHO PROCESAL MEXICANO

2.1. PROPUESTAS BÁSICAS

La función de juzgar y ejecutar requiere de tiempo, a veces mucho o demasiado. Lo anterior encierra una realidad objetiva y de carácter universal, misma que se actualiza en todos los sistemas, sin excepción. El valor de las medidas cautelares radica en que contrarresta el defecto que se produce por el tiempo que el ejercicio de juzgar y ejecutar conlleva. El fin del proceso se habrá cumplido solo en la medida en que la función declarativa y ejecutiva, puedan garantizarse. Como se ha hecho de manifiesto, las medidas cautelares otorgan esa garantía.

Para autores como Calamandrei, Montero Aroca y Barona Vilar, las medidas cautelares cumplen las siguientes características:

- a) Instrumentalidad. Por cuanto a que las medidas están preordenadas a una resolución definitiva, cuya eficacia viene asegurada por aquéllas de forma preventiva. Las medidas son instrumentos del derecho sustancial o instrumentos del instrumento. Necesitan de éste para existir.
- b) Provisionalidad y Temporalidad. Por cuanto al carácter temporal de las mismas. Las medidas pierden su razón de ser cuando el proceso principal garantiza la preservación y hace irrelevante o inútil mantenerlas.
- c) Variabilidad. Atendiendo al principio *rebus sic stantibus*, pueden ser modificadas si la medida deja de cumplir su función.

En relación a los efectos de las medidas, la doctrina identifica dos posturas. La primera sostiene que las medidas deben asegurar la sentencia. Esta representa una visión tradicionalista limitada al embargo y las anotaciones preventivas. La segunda se extiende a los efectos innovativos y anticipativos en la satisfacción de la pretensión deducida del proceso. Esta visión modernista no se restringe al embargo; también abarca la cesación de la actividad ilícita, entre otras. Este tipo de medida pretende la ejecución anticipada de una resolución no dictada (ejecución sin título), lo cual es esencial a las materias como la propiedad intelectual, en la que se necesitan acciones prontas y expeditas.

2.2. MEDIDAS CONCRETAS EN LOS CÓDIGOS PROCESALES

Las medidas cautelares pertenecen a lo que la teoría general del proceso denominaría – “Etapa Preliminar” o previa a la iniciación del proceso civil. Diversos autores mexicanos como Briseño Sierra y Ovalle Favela dividen la etapa preliminar en las tres siguientes partes:

- a) Medidas preparatorias del Proceso. Sirven para despejar dudas, remover obstáculos o subsanar deficiencias antes del inicio de un proceso. Se utilizan por ejemplo, para obtener la confesión del futuro demandado acerca de hechos relativos a su personalidad, entre otros; la exhibición de alguna cosa mueble o documento; o el examen anticipado de testigos. Así lo reconocen los Códigos Federales de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
- b) Medidas cautelares. Se utilizan para asegurar con anticipación las condiciones

necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. Obviamente, como señala Briseno Sierra, ésta no tiene por propósito ejecutar la sentencia, "sino eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva".

c) Medios provocatorios, para cuando los actos preliminares tiendan, precisamente, a provocar la demanda. La legislación procesal mexicana reconoce la acción de jactancia y la preliminar de consignación.

La doctrina y legislación mexicana ven las medidas en el sentido tradicional del concepto, esto es, como formas de aseguramiento del fallo. Por lo general se imponen en la fase preliminar del proceso, aunque pueden decretarse durante el proceso principal. Los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconocen lo anterior. Asimismo, tanto ley como doctrina señalan que en ningún caso la tramitación de la medida cautelar tiene incidencias sobre el proceso principal o afecta su desarrollo, dado su carácter instrumental o "accidental", como lo denomina Briseño Sierra. Para él, "la pretensión de la medida cautelar no impide, no prolonga ni interrumpe el procedimiento principal. Esta medida debe seguirse por separado, lo que no obsta para que en su día lo actuado caiga, acceda al procedimiento principal. Este acceder, este caer en el procedimiento conexo, es el que origina el carácter accidental".

Los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no se refieren a las medidas cautelares como tales. Ambos ordenamientos las llaman "providencias precautorias" y bajo ese rubro establecen una serie de instrumentos enderezados al aseguramiento de la sentencia. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es más exhaustivo que el Código Federal de Procedimientos Civiles, por cuanto al alcance de sus disposiciones. Entiende dicho ordenamiento la diferencia entre medidas de carácter personal, como el arraigo o separación de personas y de carácter real, como el secuestro provisional de bienes. Considera procedente el secuestro provisional "cuando se teme que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real" (artículo 235 fracción II) o "cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene" (artículo 235 fracción III). Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contempla otras medidas reales, de contenido más específico, aplicables a acciones particulares como el juicio especial de desahucio, concursal, sucesorio, ejecutivo o hipotecario, además de cierto tipo de interdictos.

En lo referente al procedimiento, el Código Procesal del Distrito Federal obliga al solicitante de la medida o providencia precautoria "acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita" (artículo 239, primer párrafo). La necesidad podrá estar determinada por el peligro de que el bien se pierda en caso de que el procedimiento se demore.

Independientemente de la prueba que acredite el derecho y la necesidad de la medida, el solicitante deberá otorgar fianza para "responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya porque entablada la demanda, sea absuelto el reo" (artículo 244). A su vez, el afectado puede otorgar contra garantía para levantar la medida, la cual podrá consistir en fianza o hipoteca (artículo 245). Las providencias precautorias (reales o personales), se decretan siguiendo el principio *inaudita altera pars* (artículo 246), lo cual significa que el afectado sólo puede hacer manifestaciones después de que la medida se haya decretado (artículo 252). Si la medida es previa al inicio del proceso, el solicitante deberá presentar demanda sobre el fondo de la controversia, a más tardar tres días después de que la autoridad judicial la haya ejecutado (artículo 250). En caso contrario, "la providencia precautoria se revocará luego que lo pida el demandado" (Artículo 251).

La normativa prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles difiere de lo que dispone el Código de Procedimientos para el Distrito Federal. En un contexto general, el alcance de aquélla es más reducido que el de ésta; sin embargo, por lo que respecta al embargo precautorio, el alcance del Código Federal es mayor.

En efecto, el artículo 389 del Código Federal establece que "dentro del juicio, o antes de iniciarse éste, pueden decretarse a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito". De lo anterior se observa que la noción del Código Federal no se restringe a acciones reales o personales o a juicios de tipo especial como desahucio, concurso, sucesorio, ejecutivo o hipotecario, entre otros. El lenguaje que utiliza el Código Federal permitiría, en principio, considerar su aplicación a embargos efectuados sobre bienes y derechos distintos a los reales o personales, como podrían ser los inmateriales sobre los que recae la protección de la propiedad intelectual.

El procedimiento cautelar del Código Federal se funda en los mismos principios básicos que rigen el Código Procesal del Distrito Federal. De esta forma, el solicitante de medidas deberá acreditar su derecho y el peligro (artículos 390 y

329); asimismo deberá otorgar garantía suficiente para responder de daños y perjuicios, con la posibilidad de que el afectado haga lo propio, a través de contra garantía, con la que se levante la medida (artículos 391 y 329). El procedimiento se seguirá sin audiencia de la parte afectada (artículo 395). El tiempo para presentar demanda sobre el fondo de la controversia es de cinco días (artículo 397).

3. MEDIDAS CAUTELARES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1. FUNDAMENTOS

En principio, nada impide que las medidas cautelares de los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos para el Distrito Federal puedan ser solicitadas en contiendas en materia de propiedad intelectual. La viabilidad se da, por supuesto, por cuanto a la posibilidad de ventilar este tipo de conflictos ante la justicia civil. En tales casos aplica la norma procedimental civil, en toda su extensión y sin cortapisas, lo cual sin duda incluye el régimen de medidas preparatorias a juicio y medidas cautelares.

Párrafos atrás se ha hecho referencia a la dicotomía entre la tutela judicial ordinaria y la especial. La propiedad intelectual pertenece a la segunda. Dicha disciplina jurídica se basa en un procedimiento propio, incorporado en la legislación particular. El procedimiento de la Ley de la Propiedad Industrial suscribe el criterio de especialidad, lo cual le permite ajustarse a los requerimientos propios de la materia. Existiendo un régimen de tutela procesal especial luce ocioso recurrir al ordinario, máxime por cuanto a que éste no satisface la carga impuesta por aquél. Lo anterior refleja exactamente la problemática que ofrece el tema de medidas cautelares. Las medidas de los códigos procesales simplemente no resuelven las exigencias de la propiedad intelectual, por lo que el legislador mexicano optó por un régimen particular. ¿Por qué las medidas de los códigos procesales no sirven los propósitos de la materia? Porque éstas se limitan a la visión tradicionalista del concepto, que sólo se refiere al embargo y otras de carácter restringido. Los procesos de propiedad intelectual requieren de medidas efectivas y expeditas, que precisen la ejecución anticipada de la resolución.

3.2. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CREATIVIDAD HUMANA

El derecho de la propiedad intelectual se divide para su estudio, en propiedad industrial -que a su vez se refiere a las creaciones nuevas y signos distintivos- y derecho de autor. La doctrina reconoce y admite una serie de materias vinculadas al concepto originario de propiedad industrial y derecho de autor, que asimismo se ocupan del elemento creativo como factor de protección. Propiedad intelectual es el conjunto o resultado de lo anterior, valor que se reconoce en la mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo.

El objeto de protección de la propiedad intelectual, esto es, la creatividad humana, se manifiesta en campos diversos como la ciencia, tecnología, arte o literatura. En mayor o menor medida, dicho objeto se proyecta en el ámbito comercial. La preservación de dicho bien jurídico -en este caso inmaterial- se justifica a plenitud, por cuanto a la relativa sencillez con la que puede usurparse, a través de actos tales como el simple uso -de una marca o invención, por ejemplo- la reproducción o comunicación pública -de una obra-, o en general, a través de la realización de actos ilícitos, contrarios a derecho.

La preservación del bien inmaterial (creatividad humana) objeto de protección de la propiedad intelectual, por las características que reviste, requerirá con frecuencia de protección eficaz, en muchos casos mediante la intervención del órgano jurisdiccional. Y para que dicha acción sea verdaderamente efectiva, deberá investirse al órgano jurisdiccional de facultades de represión suficientes para satisfacer la pretensión legítima del titular de derechos.

3.3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y REPRESIÓN DE ILÍCITOS

En el pasado, la observancia de derechos de propiedad intelectual no era vista como una verdadera prioridad. Las legislaciones de propiedad industrial y derecho de autor en el mundo, lo cual incluye la mexicana, solo se preocupaban por el derecho sustantivo. El derecho adjetivo era dejado en un plano secundario o bien, se le soslayaba. Durante los años setenta y ochenta, muchos países emplearon lo anterior como directriz de crecimiento y desarrollo del Siglo XX: había que copiar para salir adelante. La convicción sobre esa postura justificaba cualquier cosa, incluyendo el fomento o tolerancia del ilícito. Algunos países capitalizaron lo anterior en el impulso de una infraestructura industrial propia; otros como México solo copiaron y empobrecieron.

El mundo se dio cuenta de lo equivocado que resulta el utilizar la copia como estrategia de crecimiento. Lo anterior se dio en forma paralela a la tendencia de cambio sustentada en el fortalecimiento de la economía de libre empresa y comercio internacional. El comercio sano rechaza toda forma de "piratería", como algunos se refieren al ilícito consistente en la fabricación o comercialización de productos sin la autorización del titular del derecho correspondiente.

Los tratados internacionales de libre comercio como el "General Agreement of Tariffs and Trade" (GATT) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), reconocieron por primera vez, la necesidad de estándares de protección referidos a la observancia de derechos de propiedad intelectual. El objeto general de dichos tratados es el impulso y preservación del comercio internacional, dentro de un marco de protección a los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior se produce en gran medida por la normativa en materia de observancia, motivada por la necesidad de que se brinden remedios que garanticen el comercio de productos legítimos.

NAFTA Y TRIPS -que es el acuerdo específico proveniente de GATT enfocado a propiedad intelectual-, establecen disposiciones muy específicas en la observancia de estos derechos. Los referidos tratados buscan que los procedimientos de observancia sean justos, equitativos, no exageradamente costosos o complicados y que no sean demasiado largos o dilatorios (artículo 41 (1) y (2) de TRIPS y 1714 (1) y (2) de NAFTA). Asimismo, estipulan ciertas normas estándar que los países miembros deben seguir a fin de que los procedimientos de represión de ilícitos garanticen lo anterior (artículo 41 y subsiguientes de TRIPS y 1714 y subsiguientes de NAFTA).

3.4. OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MEDIDAS CAUTELARES

En el contexto anterior, surge la medida "precautoria" -según la denomina NAFTA- o medida "provisional" -según la llama TRIPS-, como instrumento de observancia de derechos de propiedad intelectual. La medida cautelar es la figura central de NAFTA y TRIPS y constituye el eje sobre el que giran dichos instrumentos internacionales. Como diría la doctora Schlatter del Max Planck Institut, citando a su vez a Fernández Novoa, Gómez Segade y otros ilustres profesores españoles y alemanes, "las medidas cautelares representan el

corazón de la protección de la competencia desleal y la infracción de derechos de propiedad industrial". En efecto, como señala Schlatter, la afectación al derecho de propiedad intelectual provocado a través del acto ilícito produce daños inconmensurables, a veces irreparables o difícilmente resarcibles, aun mediante compensación económica o monetaria. El acto ilícito destruye el bien tutelado; lo pulveriza, por lo que a fin de evitarlo, el órgano de justicia debe recurrir a todos los medios al alcance.

¿Qué tipos de medidas podrán emplearse en contra de los ilícitos de propiedad intelectual? Para dar respuesta a lo anterior deben identificarse las conductas ilícitas en la materia, y los instrumentos y sanciones que la ley emplea para combatirlos. En la propiedad intelectual puede haber tantas medidas cautelares como tipo de ilícitos sean previsibles. Los ilícitos de patentes, marcas y derechos de autor guardan cierta similitud, en términos generales. Ello especialmente por cuanto a que pueden perpetrarse en el ámbito del comercio. Los ilícitos de la competencia desleal y el régimen de publicidad observan variaciones respecto de los primeros. Mientras que la represión de ilícitos de patentes y demás, reconoce la tutela de derechos exclusivos sobre bienes inmateriales, en el segundo caso la represión se endereza en contra de actos que disturbán la sana competencia. En todos podrá solicitarse la medida consistente en el embargo o aseguramiento de productos e inclusive los medios para elaborarlos, -que de acuerdo a las teorías procesales es la tradicional.- Sin embargo, en muchos casos el ilícito de propiedad intelectual no se agota con la fabricación de productos o de puesta en el comercio. De hecho, si el ilícito representa solo la realización de actos, como lo es la publicidad o los servicios, la medida tendría que consistir en algo distinto al aseguramiento, como podría serlo una orden de cesación o suspensión de la actividad ilícita misma. Por otra parte, la medida podría requerir la preservación de una prueba o de la entrega, para análisis y valoración, de documentos o información en general. En fin, las medidas pueden adoptar tantas variantes como formas ilícitas puedan concebirse.

3.5. TRIPS, NAFTA Y MEDIDAS CAUTELARES

El tema de medidas cautelares es equivalente en la normativa de TRIPS y NAFTA. Estos procuran la observancia de derechos a través de medidas "provisionales" -en el caso de TRIPS- y "precautorias" -para NAFTA-, "rápidas y eficaces, tendientes a evitar que se produzca la violación o infracción de

derechos y a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción" (artículos 50 de TRIPS y 1716 de NAFTA). Ambos tratados prevén la posibilidad de que la medida se adopte, sin haber oído a la otra parte (artículo 50 (2) de TRIPS y 1716 (4) de NAFTA). Asimismo contemplan la facultad de la autoridad jurisdiccional para exigir al demandante según dice TRIPS o solicitante según dice NAFTA, a que presente las pruebas necesarias para acreditar, presuntivamente ("con un grado suficiente de certidumbre"), que es el titular del derecho infringido y que se han cumplido una serie de supuestos, que varían en uno y otro tratados, tendientes a demostrar que el derecho haya sido o sea inminentemente objeto de infracción (artículo 50 (3) de TRIPS y 1716 (2) (a), (b) y (c) de NAFTA). En relación al procedimiento, los tratados se refieren a la forma de notificación; la oportunidad del demandado a la revisión de las medidas, una vez impuestas, a fin de que se modifiquen o revoquen; el depósito de fianza para garantizar posibles daños o perjuicios; la obligación de entablar acción en el fondo del asunto, para lo cual se establece un plazo máximo de 20 días hábiles; la obligación a cargo del demandante o solicitante a pagar compensación "adecuada" (así lo dicen los dos tratados), si no se presenta demanda o pierde la acción de fondo (artículo 50 (4), (5), (6), (7) y (8) de TRIPS y 1716 (3), (5), (6) y (7) de NAFTA).

Una acción contemplada en los dos tratados y que es de gran relevancia, es la medida en frontera. A través de ésta las autoridades aduaneras de estados miembros de TRIPS y NAFTA deberán ordenar la suspensión del despacho de mercancías para su libre circulación, siempre y cuando se acredite la presunción de la infracción, se ofrezca la descripción "suficientemente detallada" de las mercancías, la posterior presentación de la demanda y una fianza de garantía (artículos 51, 52 y 53 de TRIPS y 1718 (1), (2), (3), y 4 de NAFTA). El procedimiento establecido en los dos tratados es asimismo muy similar.

También hay parecido entre el procedimiento de medidas en frontera y el de medidas en general. Los tratados señalan la obligación a cargo de la autoridad a notificar la medida con prontitud y el derecho del sujeto pasivo de la medida a pedir su revisión.

Las diferencias en el procedimiento de medidas en frontera, se dan por cuanto a la intervención de la autoridad aduanera, quien supervisa la importación. Para que la autoridad aduanera mantenga la suspensión, debe ser informada dentro los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se comunicó al solicitante el despacho de la medida, que éste presentó una demanda, o que la autoridad competente para conocer del fondo ha hecho lo propio o ha adoptado medidas

provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduanas de las mercancías (artículos 51 y 55 de TRIPS y 1718 (1), (6), (7) y (8) de NAFTA). La autoridad competente puede imponer medidas en frontera actuando de oficio, pudiendo requerir al titular del derecho toda la información que pueda aportar en el desarrollo de la acción. Asimismo, la autoridad competente debe notificar tanto al titular como importador de la ejecución de la medida (artículo 58 de TRIPS y 1718 (II) de NAFTA). A su vez, los tratados confieren al solicitante el derecho a la inspección de los productos retenidos por las autoridades de aduanas; el importador podrá pedir la inspección también (artículo 57 de TRIPS y 1718 (10) de NAFTA). Por último, el procedimiento contempla el derecho del importador a obtener compensación o indemnización "adecuada", en los casos que no se formula demanda o que la acción se resuelva de fondo en su favor (artículo 56 de TRIPS y 1718 (9) de NAFTA).

3.6. MEDIDAS CAUTELARES EN ESPAÑA Y ALEMANIA

Menciona la doctora Schlarter que España y Alemania son dos países ejemplares en la previsión y aplicación de medidas cautelares de propiedad intelectual. Tiene razón la doctora, en virtud de lo técnico de los conceptos que se emplean en las legislaciones de ambos países y de lo exhaustivo de sus disposiciones. En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil recientemente reformada, establece tres puntos fundamentales. El primero es que la medida cautelar debe servir a la efectividad de una futura sentencia e impedir el cambio de la situación procesal en concreto. El segundo está referido al principio de proporcionalidad, esto es, el órgano jurisdiccional debe adoptar la medida menos gravosa posible. El tercero, es que la medida debe ser temporal, provisional, condicionada, susceptible de modificación y revocación, y no ha de prejuzgar la sentencia final. Como podrá observarse, la antigua ley de enjuiciamiento civil se ha puesto al día, siguiendo las tendencias modernistas sobre los efectos innovativos y anticipativos en la satisfacción de la pretensión.

La legislación española reconoce entre otras, el embargo o aseguramiento preventivo de bienes, intervención o administración judicial de bienes productivos, depósito de cosas muebles, formulación de inventarios de bienes, anotación preventiva de la demanda, otras anotaciones registrables; la cesación provisional de una actividad (abstención o prohibición en la realización de una conducta, la prohibición de interrumpir o cesar en la realización de una

prestación que viniera llevándose a cabo), e intervención y depósito de ingresos obtenidos de la actividad ilícita.

En Alemania las medidas cautelares son esencialmente las mismas que las del derecho español, por lo que puede señalarse lo siguiente:

- a) El embargo corresponde al *Arrest*;
- b) La intervención de bienes al *Pfändung*;
- c) El depósito de cosas muebles al *Hinterlegung*;
- d) La formulación de inventarios de bienes al *Inventarerstellung*;
- e) La anotación preventiva de la demanda y demás anotaciones registrables al *Anspruchregistrierung und anderen Registerevermerke*;
- f) La cesación provisional de una actividad al *Unterlassung*; y
- g) La intervención y depósito de ingresos al *Pfändung und Hinterlegung Sicherheitsheinstung fur Tantiemen*.

En relación al procedimiento de implementación de medidas en este último país, explica la doctora Schlatter, que antes de iniciarse el procedimiento de medidas -de cesación,- se acostumbra el que el posible solicitante envíe un comunicado al presunto infractor, que en alemán se conoce como *Abmahnung*. Este es necesario para evitar el riesgo de incurrir en la obligación al pago de gastos y costas "cuando al comienzo del procedimiento de medidas cautelares o de la acción principal, el demandado acepta la obligación de cesación mirando solamente el soportar los costos de dicho procedimiento, con el argumento de que no ha dado motivo para comenzar este procedimiento." Ante el *Abmahnung*, el demandado puede reaccionar a través de un escrito llamado *Schutzschrift*, en el que formula defensas y cuyo propósito es evitar que el juez competente siga el procedimiento *inaudita altera pars*.

Otro aspecto muy interesante del derecho alemán, es la posibilidad de que el solicitante de la medida envíe al demandado una carta requerimiento o *Abschlussklärung*, en el que el demandado reconoce la medida de cesación que se le impone, procediendo a su cumplimiento voluntario. De esta forma, como sostiene Schlatter, esta acción se presenta como una invitación a concluir el conflicto en un contrato dentro o fuera del procedimiento. En el evento de que el demandado no se someta a la petición del solicitante en general o no responda la carta de requerimiento, el solicitante quedará en plena libertad de ejercitar la acción de fondo. Señala la doctora Schlatter que este método de solución de conflictos dentro de los procedimientos de medidas cautelares, se ha establecido con mucho éxito. Este representa una verdadera alternativa, en

la que el conflicto puede resolverse expeditamente y a un costo más razonable, de lo que podría representar cualquier litigio. Favorece además, el que cualquiera pueda invocarlo, sin que necesariamente se trate de empresas con grandes recursos.

4. MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

4.1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores del presente trabajo, se analizó el concepto de medida cautelar y sus efectos, beneficios y ventajas. Se estudió la división y tendencia marcada por el régimen de tutelas jurisdiccionales especiales, referidas a materias particulares como la propiedad intelectual. Dentro de dicho marco, se anticipó que en México, los procedimientos jurisdiccionales de la Ley de la Propiedad Industrial se apartan de los ordinarios derivados de los códigos procesales, no obstante, en muchos de sus aspectos y bajo circunstancias determinadas, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la aplicación supletoria de los códigos a las disposiciones procedimentales de la ley.

Las medidas cautelares de los procedimientos de propiedad intelectual asimismo se regulan en la Ley de la Propiedad Industrial. En principio, es posible recurrir a aquéllas contempladas en los Códigos Federal de Procedimientos Civiles o de Procedimientos para el Distrito Federal. Sin embargo, por la especificidad de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y por la amplitud de su contenido, resulta innecesario recurrir a los códigos procesales. Según se ha dicho en este trabajo, la visión de los códigos es limitada y no refleja las necesidades que la materia impone. El objeto de la propiedad intelectual es presa fácil del 'licito y por su naturaleza y características, es susceptible a extinguirse. Por ello la necesidad de que el legislador mexicano trabajen en un ordenamiento que propugnara por la preservación y garantía del objeto de la propiedad intelectual.

4.2. HISTORIA

El antecedente a la Ley de la Propiedad Industrial (LIP), lo constituye el estatuto

conocido como Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Dicho ordenamiento contemplaba un capítulo de procedimientos administrativos. Asimismo establecía una serie de causales de infracción administrativa y sanciones. Desde entonces, las violaciones de derechos de propiedad industrial (derecho de autor todavía no), se regían por la Ley de Invenciones y Marcas y se perseguían a través de los procedimientos contenciosos administrativos, mismos que conocía y resolvía la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Los procedimientos de la Ley de 1976 establecían medidas cautelares en forma muy reducida. De hecho se limitaban al aseguramiento de bienes presuntivamente infractores. De conformidad con el procedimiento de la ley, el aseguramiento se dictaba como resultado de una visita de inspección, llevada a cabo por la autoridad a solicitud de parte. La visita se ofrecía como prueba de la demanda y se efectuaba como acto previo a su notificación. La parte demandada, por lo general, conocía de la visita hasta el instante en que la autoridad procedía a desahogarla y solo se enteraba de la demanda y acción, con posterioridad a que la visita fuera practicada y la medida implementada. El procedimiento de referencia pasó a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. El nuevo ordenamiento recogió la práctica descrita, a la cual sólo añadió ciertos cambios. En términos generales, el procedimiento funcionó igual hasta la reforma de 1994 a la Ley de Fomento y Protección.

La reforma de 1994 constituye un acontecimiento trascendental en la historia de la propiedad intelectual en México. A través de ésta se incorporaron prácticas nuevas, particularmente en el campo de procedimientos contenciosos. La reforma planteaba modificaciones sustanciales, las cuales reforzarían el régimen de medidas cautelares, de manera especial. México había sido blanco de críticas y presiones por la ineficacia de su sistema de observancia de derechos de propiedad intelectual.

Resulta evidente que el cambio efectuado por el gobierno mexicano e incorporado en la Ley de la Propiedad Industrial, fue gestado en virtud de los compromisos suscritos por México en el plano internacional. NAFTA había sido firmado y ratificado meses antes. Por lo tanto, solo faltaba el acto de implementación, el cual se dio por virtud de la reforma de 1994; el nuevo régimen de medidas es producto de la reforma también.

4.3. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN DE MEDIDAS CAUTELAS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN NAFTA (Y TRIPS)

Párrafos arriba se hizo mención a las medidas cautelares en función de los estándares de NAFTA y TRIPS. Se decía ahí que los dos procedimientos prevén disposiciones aplicables a medidas, entre otras, referidas a las causas y efectos, a los fundamentos y presupuestos y al procedimiento que las rige. Ninguno de los tratados señala medidas en concreto, con excepción de aquella que se adopta en frontera. Por lo demás, los estados miembros adquieren la libertad de establecer las medidas que consideren mas adecuadas, siempre y cuando se cumplan los objetivos trazados, como lo es el "evitar que se produzca la infracción", y en particular, que las mercancías objeto de ilícito "ingresen en los circuitos comerciales".

Asimismo, TRIPS y NAFTA marcan como parámetro el que los estados parte deban imponer medidas tendientes a la preservación de las "pruebas pertinentes" que se relacionen con la presunta infracción.

4.4. LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El gobierno de México dio cumplimiento a las obligaciones contraídas por virtud de NAFTA, mediante la reforma de 1994. En tal virtud, modificó el capítulo de procedimientos administrativos de la Ley de 1991, ajustándolo a las directrices de dicho tratado. El legislador de 1994 mantuvo el sistema de infracciones administrativas, ello por supuesto, actuando en concordancia con el artículo 1715 (8) de NAFTA. Conforme a la reforma, la Ley de la Propiedad Industrial estableció acciones civiles y penales asimismo, lo cual dio como resultado el sistema actual, en el que el titular puede recurrir a tres tipos de acción distintas, cuyas diferencias atienden al nivel de gravedad de la conducta ilícita.

No obstante el criterio diferenciador, la ley no es muy clara entre acciones civiles y administrativas. En teoría ambas pueden entablarse contra el mismo tipo de ilícito. En otras palabras, éstas pueden duplicarse, lo que significa que son dos las autoridades -judicial y administrativa- que las conocerían y resolverían. Hay mucha discusión en torno a este punto, sin embargo, no se abundará en el mismo, por no ser materia de este trabajo. Lo que se quiere dejar sentado, es que el mismo ilícito puede combatirse a través de dos acciones y procedimientos y por lo tanto, dos categorías de medidas: las

derivadas de los códigos procesales para la acción civil y los de la Ley de la Propiedad Industrial para la administrativa. Párrafos atrás se explicaba que las medidas de los códigos procesales no funcionan en los procedimientos de propiedad intelectual. Ello coloca a la acción civil en una situación de desventaja. En tal virtud, las medidas cautelares administrativas, como se verá ahora, resultan mucho más convenientes, lo cual favorece esta acción.

La Ley de la Propiedad Industrial contempla lo siguiente:

"ART. 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

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

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 esta Ley,

c) Los anuncios letreros, rótulos, papelería y similares; que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento 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 esta Ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los Artículos 211 a 111 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 esta Ley; y

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 suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio."

El precepto citado establece las distintas medidas que es posible adoptar en los procedimientos de declaración administrativa, cuyo alcance es muy amplio. El solicitante de la misma está facultado para pedir a la autoridad competente, esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo referido por sus siglas "IMPI"), que ordene lo siguiente:

- a) SE RETIREN del comercio, las mercancías u objetos que infrinjan derechos, por cuanto a que se fabriquen, comercialicen o usen en contravención a la ley;
- b) SE RETIREN de la circulación, los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario o similares; los anuncios, letreros, rótulos, papelería o similares; o los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de objetos, empaques o publicidad, que infrinjan la ley;
- c) SE IMPIDA O PROHIBA la comercialización de productos que infrinjan la ley;
- d) SE ASEGUREN bienes o productos que infrinjan la ley;
- e) SE CESEN O SUSPENDAN los actos que realice el presunto infractor y que sean violatorios de la ley;
- f) SE CESEN O SUSPENDAN los actos que realicen terceros y que sean violatorios de la ley;
- g) SE RECUPEREN los productos que se hayan puesto en el comercio y que hayan sido objeto de una orden de retiro o cesación. Esta obligación puede estar dirigida al presunto infractor o a uno o más terceros.

Las medidas cautelares contempladas en el artículo 199 Bis, guardan un alcance muy amplio, por lo que puede sostenerse que cumplen el objeto y fin que la ley y tratados han trazado. Además, resultan innovadoras dentro del contexto de la teoría modernista de las medidas cautelares, toda vez que aplicándolas, puede realmente anticiparse la satisfacción de la pretensión.

De su análisis se desprende la posibilidad de adoptarlas extensivamente a ilícitos de propiedad industrial (y derecho de autor, ya que la legislación en esta materia hace un envío al capítulo de procedimientos administrativos de la Ley de la Propiedad Industrial), y a ilícitos sobre publicidad y de competencia desleal. Cualquier conducta cabe dentro de los muy amplios supuestos del referido precepto; en general, puede ordenarse la cesación de cualquier acto contrario a la ley, lo cual es aplicable por igual al acto de competencia desleal o de publicidad comparativa falsa o engañosa. En lo específico, puede ordenarse la prohibición de fabricar o comercializar productos o sus contenedores; la prohibición de introducirlos en los canales comerciales y aun de retirarlos cuando hayan sido puestos en el comercio. Asimismo, es posible ordenar el

retiro de la circulación –concepto de contenido más amplio que el de comercio,- de los contenedores de los productos infractores, de la publicidad y material publicitario empleado para anunciarlos o promoverlos, así como los instrumentos utilizados para elaborarlos. Un punto interesante es el que las medidas se aplican tanto al presunto infractor como a terceros ajenos al juicio o procedimiento, como son proveedores de insumos, materias primas, empaques o instrumentos utilizados en la elaboración del producto; además de comerciantes o prestadores de servicios, como publicistas, entre otros; y en general, cualquier persona o empresa que participa en el proceso de fabricación o comercialización del producto infractor.

4.5. PRESUPUESTOS LEGALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Artículo 199 Bis I de la Ley de la Propiedad Industrial, estipula que en la determinación de las medidas cautelares que se pidan a IMPI, el solicitante deberá acreditar:

"ART. 199 Bis I.- Para determinar la práctica de las medidas a, que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I.- acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable; y
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren,

II.- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; y

III.- Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza”.

La disposición legal en cita guarda mucha importancia, toda vez que establece las condiciones mínimas que el solicitante de una medida debe acreditar para obtenerla. De esta forma, el solicitante deberá satisfacer a plenitud, su calidad de titular del derecho o en general su interés jurídico en el negocio, además de la presunción válida de que tal derecho ha sido violado, que la violación es inminente, que el titular puede sufrir un daño irreparable, o que las pruebas pueden ocultarse o destruirse. En otras palabras, el solicitante deberá acreditar la existencia de un caso *prima facie*, bajo los rubros que IMPI debe tomar en cuenta para la adopción de medidas.

La ley no es restrictiva de las formas en que el derecho puede probarse. El titular de un derecho de propiedad intelectual podrá hacerlo mediante título, certificado o cualquier otro medio que la ley permita. Por otro lado, la parte afectada por un acto de competencia desleal, podrá probar de diversas formas – no necesariamente títulos o certificados-, incluyendo documentos, testimonios y demás elementos idóneos que demuestren que el solicitante compete con quien ha perpetrado la conducta que se tilda de ilícita y que ésta ha actuado en contravención a la ley.

La ley tampoco impone limitantes por cuanto al cómo el caso *prima facie* deberá acreditarse. Como se ha dicho, la violación puede estarse cometiendo en el momento mismo que la medida se pide, como causa directa de ésta. Aquí la medida se solicita contra el acto ya actualizado, a efecto de suspenderlo y de que los productos infractores sean asegurados o retirados del comercio. Cuando la violación es inminente, pero no se ha actualizado, el solicitante debe pedir que los productos infractores sean asegurados o retirados del comercio. Si la violación es inminente, pero no se ha actualizado, el solicitante debe pedir que los productos no salgan al comercio a través de una medida de prohibición.

Es más fácil probar la conducta actualizada que la inminente. En el primer supuesto, la violación se ha materializado y probarlo puede ser evidente. En cambio la segunda hipótesis, el litigante debe tener la capacidad de demostrar que el acto es en verdad inminente, no obstante el que no se ha actualizado. Solicitar medidas contra actos inminentes, no objetivados, implicaría un riesgo: el sistema de infracciones administrativas de la ley no está enfocado a situaciones de inminencia y exige materialización. En este sentido están redactadas las diferentes causales de infracción administrativa. Así las cosas, IMPI otorgará medidas en contra de actos inminentes, porque así lo dispone la ley.

Sin embargo, de no presentarse pruebas de fondo que demuestren la consumación de la conducta (i.e. fabricación o comercialización del producto infractor), dicha autoridad podría negar la infracción de fondo, lo cual generaría una grave afectación al solicitante de la medida y actor en el juicio ¿Debe considerarse en esos casos que la infracción si se produjo? Hay elementos para sostenerlo, toda vez que a fin de cuentas, el acto no se consumó, por los efectos mismos de la medida impuesta.

Otro tema de gran polémica es el de la garantía, el cual ha generado discusión entre los círculos académicos del país. Y es que, como se puede apreciar de la lectura del precepto citado, la parte a quien se impone la medida tiene derecho a levantarla, tan solo con otorgar contra garantía. La ley impone al solicitante la obligación de garantizar los daños y perjuicios que pudiesen generarse de la implementación de la medida. En la práctica, el solicitante exhibe una fianza por la cantidad que a su juicio representa el valor del caso. IMPI está facultado para aceptarla o incrementarla, lo cual puede hacer discrecionalmente después de haber valorado el asunto y las pruebas que lo soportan. Una vez fijado el monto de la fianza y adoptada la medida, IMPI podrá determinar el incremento adicional, si desde su punto de vista subjetivo el monto del caso excede el valor de la fianza original. De igual forma, IMPI deberá fijar la contrafianza, según lo solicite la presunta infractora, para lo cual suele exigir el doble de la cantidad inicialmente impuesta al solicitante.

Pagando la fianza, el presunto infractor podrá levantar la medida y continuar con su actividad, tal y como lo venía haciendo antes de que se adoptara. He ahí la crítica, en virtud de que mediante dicho esquema, la misma ley legitima al infractor a seguir infringiendo con tan sólo exhibir contrafianza. Así, el fin de la medida termina por no haberse conquistado ¿Para qué entonces el sistema de medidas cautelares que el legislador de 1994 desarrolló con tanto esmero?

Hay quienes sostienen que la ley mexicana es contraria a NAFTA y TRIPS, ya que ninguno de los dos tratados confiere derecho al levantamiento de medidas. Por otra parte, hay voces que pretenden justificar la contrafianza, sosteniendo que la misma se permite en los procesos civiles y mercantiles en general. Asimismo esbozan razones de orden pragmático, por cuanto a que la práctica forense en México está plagada de vicios, irregularidades e imperfecciones, de tal modo que, sin la posibilidad de contragarantía, la medida cautelar podría utilizarse para cometer atropellos y abusos sobre productores o comerciantes honestos. Si lo anterior fuera válido y sostenible ¿No se estaría admitiendo intrínsecamente el que a fin de cuentas la medida cautelar no sirve, por no ser

exigible y por no poderse hacer observar?

No obstante lo anterior, el legislador de la Ley de la Propiedad Industrial dejó de prever el que, una vez levantada una medida, resultaría imposible que el solicitante de la misma pueda perpetrar daños a la presunta infractora. ¿Qué daño podrá cometerse si la medida se levanta y la actividad presuntivamente infractora continúa? Justo sería, en tal virtud, que el IMPI devolviese la fianza al solicitante una vez levantada la medida y que la única garantía subsistente fuera la exhibida por la presunta infractora.

4.6. PROCEDIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"ART. 199 Bis 4.- El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción."

"ART. 199 Bis 5.- El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas,"

"ART. 199 Bis 6.- En cualquier medida provisional que se Practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. "

"ART. 199 Bis 7.- El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros."

"ART. 199 Bis 8.- En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados".

El procedimiento comienza con la presentación de una solicitud, en la que se dirige al IMPI una formal petición de medidas por supuesto acreditando el derecho, exhibiendo la prueba sobre la que se funda dicha solicitud, así como la fianza con la que se garantice el daño. Al recibir la solicitud, el IMPI determina sobre la procedencia de las medidas solicitadas. En estricto sentido se sigue el sistema *inaudita altera pars*, aunque sin audiencia oficial. En la práctica, la parte solicitante podrá sostener reuniones de carácter informal con el funcionario del IMPI encargado del caso. En dichas reuniones el solicitante expone su punto de

vista de forma verbal. La presunta infractora no interviene en esta fase del procedimiento. Normalmente el IMPI responde positivamente hacia la adopción de las medidas, las cuales suele aprobar, despachar e implementar con prontitud (entre 2 y 10 días, según las circunstancias del caso). Si la medida cautelar consiste en orden de cesación, prohibición o similar, es posible hacerla del conocimiento del demandado a través de notificación personal, entendida con la persona interesada o su representante legal. Si la medida consiste en el aseguramiento de productos, objetos o instrumentos, el IMPI la comunica a la parte contra la que se endereza, después de practicada una visita de inspección, en la que haya investigado los productos materia de infracción y de los datos que le permitan conocer y determinar sobre su fabricación o comercialización. El IMPI procede a asegurar solo después de que la visita se ha consumado y de haber determinado sobre la existencia de producto ilícito. Cuando la medida además del aseguramiento, contempla una orden de cesación o prohibición, el IMPI la notificará junto con la de orden de aseguramiento y en su caso, con el emplazamiento a juicio. Lo mismo sucede cuando las medidas se aplican a terceros. Las medidas surten efectos a partir de la fecha en que hayan sido notificadas.

El artículo 199 Bis 2 de la ley estipula que "la persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el artículo 199 Bis de esta ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida". Asimismo señala el precepto citado la facultad del IMPI para "modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten".

Por su parte, el artículo 199 Bis 3 de la ley establece:

"ART 199 Bis 3 -El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el Artículo 199 Bis será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I.- La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida; y

II.- Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida".

De igual forma, el artículo 199 Bis 4 establece la facultad de IMPI para poner a

disposición del afectado la fianza o contrafianza exhibidas originalmente, cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción. Por último, la ley obliga al solicitante de la medida presentar demanda forma de infracción, que verse sobre el fondo de la controversia, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que surte efectos la aplicación de la medida. En caso de no hacerlo, el solicitante de las medidas provisionales "será responsable del pago de darlos y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado". El precepto en comento no prohíbe al solicitante formular demanda de fondo al momento en que la medida se ejecuta o bien, dentro de los 20 días hábiles siguientes.

4.7. MEDIDAS CAUTELARES EN FRONTERA

La regulación de las medidas en frontera está prevista en la Legislación Aduanera. Son solo dos preceptos de dicho ordenamiento (artículos 148 y 149) los que se refieren a este tema. Los mencionados preceptos postulan lo siguiente:

"Art. 148. - Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos .

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

- I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.*
- II. La resolución en que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.*
- III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.*
- IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente.*

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la

diligencia los designará.

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitidas por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia.

Art. 149.- Lo dispuesto en el artículo 148 de esta ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

I. El nombre del importador.

II. La descripción detallada de las mercancías.

III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.

IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.

V. El almacén en el que deberán quedarse depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

Los artículos 148 y 149 de la Legislación Aduanera son restrictivos. De hecho, es probable que contradigan los estándares de NAFTA y TRIPS. De conformidad los preceptos referidos, la intervención de la autoridad aduanera se limita a retener mercancías, objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por autoridad judicial o administrativa competente en materia de propiedad intelectual (por ejemplo, IMPI o el Ministerio Público Federal). La autoridad aduanera debe poner las mercancías retenidas a disposición de la autoridad competente, levantando acta circunstanciada en la que se desahoguen los puntos referidos en el artículo 148.

Por otra parte, el artículo 149 aduce lo que el solicitante de la medida en frontera deberá acreditar a fin de que la autoridad competente expida la orden de suspensión de libre circulación de mercancías. De lo anterior se aprecia el carácter restrictivo de los requisitos que la ley pide satisfacer. Obtener la información tan a detalle que la ley señala resulta difícil o casi imposible. Son pocos los casos en los que se cuenta con ella. Ese no es el espíritu de TRIPS o NAFTA, los cuales solo piden que la descripción sea detallada "suficientemente". Por fortuna la práctica es distinta a lo que la ley que señala. La autoridad

aduanera se ha mostrado interesada por resolver este tipo de problemas y se ha avocado a obtener y revisar los embarques y contenedores que entran al territorio nacional, según lo indique el "semáforo fiscal" o "sistema aleatorio". Si de la revisión se percata de producto posiblemente infractor, procede a llamar a IMPI o al Ministerio Público. Este último tiene de hecho oficinas en las aduanas, las cuales se encargan de la investigación de delitos tales como narcotráfico, contrabando y piratería. El procedimiento pues se lleva de oficio, casi siempre y bajo los parámetros que se mencionan. El interesado (titular, etc.) es notificado posteriormente, a efecto de que ratifique la acción y se inicie el procedimiento.

5. ¿QUÉ HACE FALTA AL SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

En los apartados precedentes se han hecho notar fallas y lagunas del sistema de medidas cautelares especialmente por cuanto a que contravienen NAFTA y TRIPS. Adicionalmente, el sistema de medidas de la ley mexicana está diseñado sólo para cumplir con las obligaciones que derivan de los tratados.

No hubo de parte del legislador de 1994, iniciativa o imaginación más allá que la de simplemente ajustarse a los estándares mínimos que los tratados le impusieron. El procedimiento en México no conoce

el *Abmahnung*, el *Schutzschrift* o el *AbschuBerklärung*. Las medidas cautelares de la Ley de la Propiedad Industrial son útiles, pero podrían ser más efectivas. La posibilidad de la contra garantía desluce el procedimiento, ya que pierde la dimensión de su propósito y de su efecto. Así no resulta posible terminar el litigio en forma rápida y económica.

Todo lo contrario, en México el sistema de medidas cautelares, viene a constituir un añadido más al largo proceso que implica el litigio de propiedad intelectual. Para superar el problema, se necesitan cambios reales y de fondo a la legislación.