

LA INFRACCIÓN DE LAS PATENTES: ¿TUTELA JUDICIAL  
O ADMINISTRATIVA? ESPAÑA Y MÉXICO COMO  
PARADIGMAS\*

*PATENT INFRINGEMENT: JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE  
PROTECTION? SPAIN AND MEXICO AS PARADIGMS*

*Rev. Boliv. de Derecho N° 35, enero 2023, ISSN: 2070-8157, pp. 188-219*

\* Este artículo es resultado del trabajo realizado en el marco de una estancia de investigación virtual realizada por Marta Cantos Pardo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes (México), bajo la tutorización del Dr. Manuel Magaña Rufino, del 1 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020.



José Manuel  
MAGAÑA y  
Marta CANTOS

**ARTÍCULO RECIBIDO:** 7 de diciembre de 2022

**ARTÍCULO APROBADO:** 15 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** La respuesta que arroja el sistema legal ante la infracción de las patentes resulta esencial para garantizar la efectiva tutela de las patentes. En España se ha previsto un procedimiento judicial con especialidades para los litigios sobre patentes. Por su parte, en México se opta por un procedimiento administrativo de declaración de infracción. A pesar de la proximidad entre un sistema y otro en algunos puntos, la lejanía en otros es notoria.

**PALABRAS CLAVE:** Infracciones de derechos de Propiedad Industrial; infracciones de patentes; protección de patentes en España; protección de patentes en México; tutela judicial de las patentes; proceso judicial; procedimiento administrativo; IMPI.

**ABSTRACT:** *The response of the legal system to patent infringement is essential to ensure effective patent protection. In Spain, a judicial procedure with particularities is foreseen for patent litigation. Mexico, on the other hand, opts for an administrative procedure of declaration of infringement. Despite the proximity between one system and another in some points, the distance in others is notorious.*

**KEY WORDS:** *Industrial Property infringements; patent infringements; patent protection in Spain; patent protection in Mexico; patent judicial protection; judicial process; administrative procedure; IMPI.*

**SUMARIO.-** I. INTRODUCCIÓN.- II. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN ESPAÑA ANTE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE INFRACCIÓN.- III. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN MÉXICO ANTE LA REALIZACIÓN DE INFRACCIONES.- IV. EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN ANTE EL IMPI.- I. Órgano que debe conocer de la petición.- 2. Legitimación.- 3. Demanda, solicitud de declaración administrativa de infracción y prueba.- 4. Procedimiento, resolución, recursos y ejecución.- 5. Medidas cautelares y medidas provisionales.- V. CONCLUSIONES.

## I. INTRODUCCIÓN.

La libre competencia es un principio básico que se erige como pilar fundamental de la gran mayoría de las economías de los Estados modernos. Tanto la Constitución Española en su art. 38, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 28, son garantes de este derecho. Frente a esto, las patentes conceden derechos de exclusiva a sus titulares que se concretan en excepciones a esta libre competencia<sup>1</sup>.

La patente es, por tanto, “el reconocimiento que hace un Estado en favor de una persona física o moral, aceptando que su invención es novedosa, producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, y como contraprestación por incentivar, fomentar, desarrollar o mejorar tecnológicamente la industria o el comercio, le concede la exclusividad en su explotación por un tiempo determinado”<sup>2</sup>.

1 A favor de estas excepciones, el art. 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. En este sentido, por lo que al ordenamiento jurídico español se refiere, podemos citar por su relevancia la STS 23 noviembre 1992 (RJ 1992\9366), que estableció que: “es claro que el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en cualquiera de sus manifestaciones no vulnera el principio de libertad de empresa que sanciona el art. 38 de la Constitución, puesto que el ejercicio de esos derechos no supone por sí solo un ataque a la competencia, principal manifestación de la libertad de empresa, como dice la Exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17 julio, de Defensa de la Competencia, y únicamente en el caso de que implique alguna de las conductas prohibidas por el art. 1 de dicha Ley podrá hablarse de infracción de ese principio constitucional rector de nuestra organización económica”.

2 MAGAÑA RUFINO, J. M.: *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, Ciudad de México, 2018, p. 27.

### • José Manuel Magaña Rufino

Director de Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes (México). Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho con “Sobresaliente Cum Laude” por la Universidad Complutense de Madrid. También, es autor de los libros “Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano” (ed. Porrúa, 2010) “Derecho de la Propiedad Industrial en México” (ed. Porrúa, 2011), entre otros. Correo electrónico: mmagana@up.edu.mx.

### • Marta Cantos Pardo

Doctora en Derecho por la Universitat de València. Licenciada en ADE y Derecho por la Universitat de València con Premio Extraordinario en ambas licenciaturas y Premio de Excelencia Académica de la Generalitat Valenciana. Recibió el Premio Tomás y Valiente al mejor trabajo de investigación (2019) y el XX Premio Broseta de Estudios Jurídicos (2017). Cuenta con el título de Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNIR. Es autora de varios capítulos de libro en obras colectivas y de diversos artículos de revista. Correo electrónico: marta.cantos@uv.es.

Este monopolio de explotación de la invención por un periodo temporal es la esencia de los derechos modernos a la protección jurídica del inventor<sup>3</sup>. En las sociedades actuales, ampliamente tecnificadas<sup>4</sup>, las invenciones ocupan un lugar privilegiado, pues la tecnología está presente en mayor o menor medida en todos los ámbitos sociales. Por ello, la sociedad premia al inventor, concediéndole un monopolio de explotación temporal y compensándole por el esfuerzo realizado para alcanzar la invención patentada<sup>5</sup> y, como contrapartida, se produce la comunicación social de la invención. De esta forma, los estados pretenden fomentar la investigación como motor del desarrollo industrial y social<sup>6</sup>.

Todo sistema de protección de las invenciones queda vacío si no se concreta en unos particulares derechos y si no se garantiza un sistema de protección adecuado de los mismos. De nada sirve al titular de la patente que se le reconozcan unos derechos que después pueden ser infringidos por terceros sin unas consecuencias jurídicas contundentes y sin un sistema que restaure debidamente el daño causado a los afectados.

En España la protección legal de las patentes se regula fundamentalmente en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante: "LP"). Por su parte, en México, se regula en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (en adelante: "LFPI"). La LP española entró en vigor el 1 de abril de 2017, la cual derogó y sustituyó a la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante: "LP de 1986"), y supuso una actualización del marco normativo español

3 ROMANÍ LLUCH, A.: "Fundamento del Derecho de Patentes de Invención", en AA.VV.: *Tratado de Derecho Industrial* (coord. por M. BAYLOS MORALES), Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009, p. 1099.

4 La tecnología ocupa cada vez un mayor espacio en nuestro mundo y las invenciones a su vez constituyen un papel más relevante en esta realidad. Esta evolución de la tecnología en la industria y la sociedad nos ha llevado a considerar que asistimos a la "Cuarta revolución industrial". Al respecto, BARONA VILAR, S.: "Cuarta revolución industrial (4.0) o ciberindustria en el proceso penal: revolución digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia", *Revista Jurídica Digital UANDES*, vol. 3, núm. 1, 2019, p. 2., afirma que: "La tercera Revolución Industrial se alimentó de la computación y de las tecnologías digitales (especialmente a partir de la década de 1950 debido a la aparición de la microelectrónica, de los mainframes y de las primeras apariciones de la inteligencia artificial). La sociedad analógica fue dando paso poco a poco al mundo digital, con la aparición del internet y la transformación digital, que favoreció el impulso de mejora de los procesos operativos empresariales, amén de generar nuevos modelos de negocio". Así, actualmente estamos asistiendo a la Cuarta revolución industrial o del 4.0., que, en palabras de esta autora, "comporta la digitalización de las cadenas a través de la tecnología de procesamiento de datos, software inteligente y sensores que facilitan la actividad, desde los que pueden trabajar fabricantes, proveedores, distribuidores, clientes y consumidores para poder predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente, lo que favorece un sistema productivo global".

5 No obstante, se han alzado voces discrepantes que alertan de las extralimitaciones por extensiones indebidas del derecho de patente, que pueden dar lugar a prácticas anticompetitivas. Al respecto, *vid.* GINEBRA SERRABOU, X.: "La propiedad industrial y la competencia económica en México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 121, 2007, pp. 117-171, que trata el caso Landsteiner y PIHCSA frente a Merck, analizado por la Comisión Federal de Competencia, en el que se denunciaron presuntas prácticas monopólicas por la utilización de títulos de patente, las cuales finalmente no pudieron ser calificadas como actos cuyo efecto fuera desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, cerrándose el caso en realidad sin analizar con profundidad la cuestión.

6 Para saber más sobre los objetivos del derecho de patentes y su evolución, consulte: KRESALJA ROSELLÓ, B. "Los objetivos del derecho de patentes: Notas sobre su evolución", *THÉMIS-Revista de Derecho*, núm. 36, 1997, pp. 155-173.

al derecho de patentes internacional y de la Unión Europea<sup>7</sup>. Por su parte, la LFPPI entró en vigor el 5 de noviembre de 2020 y fue promulgada en el marco de los compromisos asumidos por México en el Tratado de Libre Comercio México, EUA y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020<sup>8</sup>.

En el presente artículo se estudia la diferente respuesta que conceden los sistemas jurídicos español y mexicano para la tutela de las patentes ante las infracciones que se pueden cometer. En primer lugar, se presentan las diferentes formas de tutela que existen en España, tanto judiciales como extrajudiciales. Seguidamente, se presenta la evolución que ha acontecido en México a favor de la vía administrativa en los casos de infracción de patentes. Posteriormente, se analizan comparativamente el procedimiento judicial civil español y el procedimiento administrativo de declaración de infracción ante el IMPI. En particular, se analizan el órgano que debe conocer de la petición; la legitimación; la demanda, la solicitud de declaración administrativa de infracción y la prueba; el procedimiento, la resolución, los recursos y su ejecución, y las medidas cautelares y las medidas provisionales. Por último, se extraen algunas conclusiones, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos que podrían reconsiderarse y reformarse en aras de una mayor efectividad y garantía de los derechos.

## II. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN ESPAÑA ANTE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE INFRACCIÓN.

En España el art. 59 LP establece qué actos constituyen una explotación directa<sup>9</sup> de la invención patentada, respecto de los que el titular de la patente tiene derecho de exclusividad. Estos actos son: "a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de

7 Entre los cambios legislativos producidos en el ámbito internacional y europeo podemos destacar: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994); el Tratado sobre el Derecho de Patentes, Ginebra, 1 de junio del 2000 (Instrumento de Adhesión del Tratado sobre el derecho de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000), y el Reglamento (CE) núm. 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, que creó el certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

8 Son muchas las novedades y modificaciones que se han incorporado al sistema de Propiedad Industrial mexicano a través de esta norma, por ejemplo, la introducción de las prórrogas de patentes (certificado complementario). Para saber más, *vid.* JALIFE CABALLERO, M.: *Comentarios a la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, JalifeCaballero.com, 2020. Disponible en: <https://www.jalifecaballero.com/es/propiedad-intelectual/comentarios-a-la-nueva-ley-federal-de-proteccion-a-la-propiedad-industrial/> (consultado el 10 de febrero de 2021).

9 Las explotaciones indirectas se definen en el art. 60 LP para aquellos casos en que se entregan medios aptos para la puesta en práctica de la invención patentada o, siendo medios que se encuentran corrientemente en el comercio, cuando se incita a cometer actos prohibidos. Su realización por quien no se encuentra autorizado constituye un acto de infracción.

dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados”.

Cuando estos actos son cometidos por un tercero que no cuenta con la debida autorización del titular, ni el amparo de las excepciones legales (arts. 61 a 66 LP), nos encontramos ante “actos de infracción de una patente”. Por ello, conseguir que el infractor cese en su actividad infractora y se restauren los derechos del titular perjudicado se erige como un objetivo primordial. Con este fin, la legislación española establece la posibilidad de ejercitar una serie de acciones que podemos denominar “de infracción de derechos de propiedad industrial”. Entre estas acciones se encuentran la de cesación<sup>10</sup> y prohibición, la declarativa de infracción, la de remoción, la de indemnización de daños y perjuicios y la de publicación de la sentencia (art. 71.I LP)<sup>11</sup>. Este listado no es limitativo, pues el art. 70 LP permite que se puedan ejercitar cualesquiera acciones correspondan, con independencia de su clase y naturaleza, frente a aquellos que lesionen los derechos previstos en la norma.

En España, la tutela judicial del derecho de patente puede instarse ante el orden jurisdiccional civil y penal. En concreto, en la LP y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante: “LEC”) se han establecido especialidades procedimentales para obtener la protección jurisdiccional de la patente y la restauración del derecho infringido<sup>12</sup>. Asimismo, el Código Penal español regula los

10 La doctrina española destaca la importancia capital de la acción de cesación como pieza básica del derecho de la Propiedad Industrial. Entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: “Efectos de la patente”, en *La modernización del derecho español de patentes* (C. FERNÁNDEZ-NÓVOA; J. A. GÓMEZ SEGADÉ), Montecorvo, Madrid, 1984, p. 208; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 156, y GARCÍA VIDAL, Á.: *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 329.

11 Art. 71.I. LP: “El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso. e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente. f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así”.

12 Los procesos de infracción de patentes se rigen por lo previsto en la LEC y en la LP, que han establecido un procedimiento con especialidades. Ya en la anterior LP de 1986 el legislador comprendió que la tutela civil de los derechos de Propiedad Industrial requería del establecimiento de particularidades sobre el proceso

delitos contra la Propiedad Industrial en sus arts. 273 a 277, los cuales pertenecen al Título XIII rubricado “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, Capítulo XI “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”, Sección 2ª “De los delitos relativos a la Propiedad Industrial”. En todo caso, para acudir a la vía penal, deben cumplirse los elementos del tipo, que requieren, entre otros, la concurrencia de dolo, que no se exige para la estimación de las acciones civiles de infracción -con alguna salvedad para la indemnización de los daños y perjuicios-. Además, en caso de infracción, también es posible acudir a otras instituciones de resolución de conflictos extrajudiciales, como por ejemplo la conciliación, el arbitraje o la mediación a las que se refieren expresamente los arts. 133 a 136 LP<sup>13</sup>.

Del análisis de la legislación española se desprende que la opción preferente en el ordenamiento jurídico español para la tutela de las patentes es el proceso civil, pues es en el que se ha realizado un mayor desarrollo legislativo y tiene en cuenta las particularidades de este tipo de derechos, estableciendo especialidades procesales.

### III. LA TUTELA DE LAS PATENTES EN MÉXICO ANTE LA REALIZACIÓN DE INFRACCIONES.

Por su parte, en México para obtener una resolución en que se declare la existencia de una infracción y se imponga la correspondiente sanción jurídica que pudiera derivarse, se acude a la vía administrativa, en concreto, a la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante: “IMPI”<sup>14</sup>).

La LFPPI pone especial interés en la materia, reorganizando los artículos que se encontraban dispersos en la anterior Ley de Propiedad Industrial (en adelante: “LPI”) e intentado dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos de declaración administrativa que regula a partir del art. 328 LFPPI<sup>15</sup>. Además, esta

---

ordinario, lo que se ha mantenido en la actual LP. GIMENO SENDRA, V.: *Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales*, Castillo de Luna ediciones jurídicas, Madrid, 2016, p. 536.

- 13 Sobre la arbitrabilidad de los litigios sobre derecho de Propiedad Industrial, consulte: DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de Propiedad Industrial”, *Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones*, núm. 7(1), 2014, pp. 81-101; y, en relación con la mediación en materia de Propiedad Industrial, vid. GARCÍA VIDAL, Á.: “La OEPM como institución mediadora y arbitral. Informe sobre las opciones de implantación y desarrollo”, Fundación EOI y Oficina Española de Patente y Marcas, 2018. Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf) (consultado el 10 de febrero de 2021).
- 14 Su homólogo español es la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante: “OEPM”), cuyos fines y funciones se regulan, entre otros, en el art. 2 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, y el art. 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM.
- 15 JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 231.

nueva norma otorga, en favor de la eficacia, especiales facultades al IMPI, como la posibilidad de condenar al infractor al pago de los daños y perjuicios causados al titular (arts. 5 fracc. VIII y 343 LFPPPI), lo que supone una injerencia clara del IMPI en las funciones hasta ahora reservadas a los órganos judiciales, que podría considerarse vulnera lo previsto constitucionalmente<sup>16</sup>.

Por lo que, a diferencia de España, donde para obtener una condena contra un acto de infracción se acude al proceso civil -o penal, si se cumplen los requisitos-, ejercitando las acciones de infracción -bajo el amparo de la LP y la LEC-; en México, para obtener una resolución que condene al infractor de una patente a dejar de cometer tales actos, acudiremos a la vía administrativa, siguiendo lo establecido en la LFPPPI. De esta manera, se solicitará al IMPI que declare la infracción administrativa de una patente y condene al infractor a dejar de realizar su actividad ilícita, imponiendo la sanción que corresponda. No cabe la vía penal, a diferencia del caso español, pues no se incluye entre los supuestos de delitos enunciados en la LFPPPI<sup>17</sup>. No obstante, tras la entrada en vigor de esta nueva ley, se puede solicitar una conciliación ante el propio IMPI<sup>18</sup>.

No puede pasar inadvertido que no es común que las autoridades administrativas sean las que tengan atribuidas la competencia para resolver sobre las infracciones de patentes. En México, en los últimos 30 años se ha producido un progresivo avance en estas funciones por parte del IMPI<sup>19</sup>. Así, esta labor del

---

16 Al respecto, JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., p. 235, manifiesta que: "Es claro que, para esta novedosa facultad del Instituto, esta autoridad deberá desarrollar recursos humanos, materiales y técnicos que le permitan dictar resoluciones de este tipo, las cuales requieren de un bagaje de conocimiento y experiencia que no es propia de esta autoridad administrativa. Digamos que el IMPI estará actuando como si se tratase de un tribunal civil, que conoce del desahogo de una serie de pruebas propias de la materia a dictaminar. Por otro lado, será interesante conocer las primeras resoluciones que sobre la constitucionalidad de esta facultad del Instituto se emitan, ya que es claro que, este tipo de facultades han estado reservadas en nuestro país a la autoridad judicial. Sin embargo, la apuesta que se ha hecho a agilizar y dotar de eficacia a esta clase de instancias para la condena en daños y perjuicios es una de las apuestas más importantes de la LFPPPI".

17 Cfr. art. 402 LFPPPI.

18 Cfr. arts. 372 y ss. LFPPPI. Así, podemos matizar que en México no cabe el sometimiento a arbitraje en caso de nulidades, cancelaciones o caducidades de derechos de Propiedad Industrial, así como para dirimir eventuales presuntas infracciones o delitos. En este sentido, sí cabría la posibilidad de someter a arbitraje controversias que guarden relación con derechos de Propiedad Industrial que tengan naturaleza civil o mercantil, como sería un conflicto sobre los términos de un contrato de licencia de patente. JALIFE DAHER, M.: *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 734. Por el contrario, en España y respecto al arbitraje, sí sería posible resolver las controversias sobre la infracción de derechos de Propiedad Industrial por la vía arbitral. Por ejemplo, sí podría interponerse una acción de cesación ante un tribunal arbitral, ya que se considera materia de libre disposición conforme a Derecho (art. 2.1 Ley de Arbitraje). Sin embargo, no podría dirimirse un conflicto relativo "a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a una patente, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento y validez" (ex art. 136.2 LP).

19 Hasta mediados de los años ochenta la actitud de la autoridad administrativa era más bien de despreocupación y tolerancia respecto de las violaciones de derechos de Propiedad Industrial, lo que comenzó a cambiar con la Adhesión de México al GATT en 1986 y la entrada en vigor de la reforma de ese mismo año de la Ley de Invencciones y Marcas, de 30 de diciembre de 1975. Este avance se confirmó en la siguiente década cuando las autoridades administrativas de México negociaron la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que requería de la adopción de formas de represión de conductas vulneradoras de derechos de Propiedad Industrial. RANGEL ORTIZ, H.: "La acción de responsabilidad civil por la usurpación

IMPI en un primer momento se presentó como una alternativa a la vía judicial. Más tarde, la Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 17 de marzo de 2004 y la Sentencia de la misma Sala de 21 de mayo de 2008, comenzó a exigirse la previa resolución administrativa del IMPI como requisito *sine qua non* para acudir a la vía judicial<sup>20</sup>. Así, los titulares de patentes afectadas por un tercero tenían que agotar la vía administrativa hasta alcanzar una resolución firme<sup>21</sup>, pues esta era la única forma de acudir posteriormente a la vía judicial para exigir el pago de los daños y perjuicios causados por la violación de su patente. Esta situación inhibió a los titulares de patentes a acudir a la vía judicial<sup>22</sup>, por lo que lo habitual era acudir exclusivamente a la vía administrativa.

Actualmente, el requisito de previo pronunciamiento del IMPI no se exige en la LFPPI, por que su art. 396 II permite acudir de forma directa a los tribunales para

---

de una marca registrada en la Sentencia de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en AA.VV.: *Propiedad Intelectual, Análisis de casos* (coord. por E. DE LA PARRA TRUJILLO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 90-91. Por otro lado, el progresivo avance de las funciones del IMPI se ve acentuado por la entrada en vigor de la LFPPI, en concreto, por la atribución de nuevas facultades, previstas en las fracciones VI a IX de su art. 5, entre las que encontramos la posibilidad de “VI.- Determinar en cantidad líquida el monto de las multas que imponga y, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante; VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación o que, sin embargo, tee recaudar el cras fracciones VI a IX del art. 5, entre las que encontramos la posibilidad de requerir y VIII.- Condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva; IX.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, así como de cualquier institución civil o armada, para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones relacionadas con la observancia de derechos contenidos en las leyes, cuya aplicación le corresponde”. A este respecto, algunos autores ya advierten de los posibles problemas que estas mayores facultades del IMPI pueden generar, pues esta institución no cuenta con facultades atribuidas por la Constitución y las leyes orgánicas aplicables, como, por ejemplo, para ejecutar embargos a fin de garantizar el crédito fiscal. JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., pp. 24, 275-276.

- 20 La Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 17 de marzo de 2004, tiene su origen en la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios, por cuanto, ante la interposición de acciones civiles por daños y perjuicios en materia de vulneración de derechos de Propiedad Industrial, algunos tribunales consideraban que era necesario que se dictara una resolución previa del IMPI declarando la infracción del derecho, y otros entendían que podían conocer de reclamaciones de daños y perjuicios sobre la materia sin necesidad de pronunciamiento previo del IMPI. Por ello, se denunció esta contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió que era necesaria la previa resolución del IMPI como condición para que los órganos jurisdiccionales pudieran conocer de la acción de daños y perjuicios en materia de Propiedad Intelectual. Lo que se ratificó en la sentencia de la misma Sala de 21 de mayo de 2008. RANGEL ORTIZ, H.: “La acción de responsabilidad civil”, cit., pp. 95-101. Téngase en cuenta que en la actualidad ya no se exige este requisito, ex art. 396 II LFPPI.
- 21 Disponer de una resolución firme en un procedimiento de infracción podría tardar entre 3 y 6 años. En efecto, una vez obtenida la resolución por parte del IMPI, el afectado podía solicitar el recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa o impugnarla a través de un juicio de nulidad ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual (SEPI) y esta última resolución, a su vez, impugnarla a través de un Amparo Directo ante un Tribunal Colegiado.
- 22 Uno de los motivos por los que en la práctica en México no se recurre a la vía judicial y se prefiere optar por la vía administrativa se identifica con la escasa tradición jurídica de los juzgados en la materia. Al respecto, RANGEL ORTIZ, A.: “Los tribunales especializados en materia de Propiedad Intelectual”, en *Diagnóstico y Propuestas sobre los sistemas de Impartición de Justicia en México*, Octavo Congreso Nacional de Abogados, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Oaxaca, 20 a 22 de mayo de 2004.

obtener la indemnización por la violación de sus derechos de Propiedad Industrial sin necesidad de declaración administrativa previa de infracción.

No obstante, el art. 410 LFPPI ha establecido que el juicio seguido ante un Tribunal civil por el pago de los daños y perjuicios derivados de una violación a una patente debe suspenderse si el demandado acredita haber interpuesto una acción de nulidad, caducidad o cancelación en contra del registro de patente ante el IMPI. Este requisito supone que, a pesar de que se ha liberado a la acción civil de la necesaria declaración previa de infracción que venía exigiéndose, se haya impuesto otra traba dependiente del IMPI, que podría utilizarse de forma malintencionada por el infractor para dilatar el procedimiento y continuar realizando su infracción durante el mayor tiempo posible<sup>23</sup>.

Así, de conformidad con la LFPPI, el titular de una patente que se vea afectada indebidamente -vulnerada- por un tercero puede:

1º) Solicitar al IMPI una medida provisional<sup>24</sup> a efecto de inhibir el uso indebido de la patente por parte de un tercero. En este caso es necesario que el titular de la patente otorgue una garantía previa (fianza) y adicionalmente presente la demanda o solicitud administrativa de infracción ante el IMPI dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la ejecución de la medida (art. 349 fracc. II LFPPI).

2º) Presentar directamente ante el IMPI una solicitud de infracción en contra del tercero que comete la violación de su patente, solicitando -o no- las medidas provisionales señaladas en el punto anterior.

3º) Solicitar, vía judicial, medidas provisionales a efecto de impedir la violación de la patente.

23 JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., pp. 283-284.

24 Las medidas provisionales se establecen en el art. 344 LFPPI y son las siguientes: "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; 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; 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; VI.- Ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera; VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a esta Ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse, y VIII.- 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".

Particularmente, por lo que respecta a la interrupción de la actividad infractora, en la práctica, y de forma casi automática, el IMPI, al declarar la existencia de una infracción administrativa de una patente, condena al infractor a cesar en su actuación infractora<sup>25</sup>. Por ello, siendo que la resolución de declaración de infracción administrativa del IMPI ya impone de por sí al infractor la obligación de cesar en su actividad, posteriormente, los afectados por la infracción no acuden a un procedimiento judicial, pues ya cuentan con una resolución que obliga al infractor a cesar en su actuación ilícita.

Como se ha visto, a diferencia del caso español en que la opción preferente desde el punto de vista legislativo para la tutela de las patentes es el proceso judicial civil; en el sistema normativo de México, el mecanismo legal específico para perseguir las vulneraciones de patentes es el previsto en la LFPPI, a través de la declaración administrativa de infracción por parte del IMPI. A este respecto, podemos preguntarnos si sería conveniente replantearse esta postura a favor de la vía jurisdiccional civil como opción preferente frente a la administrativa, estableciendo las especialidades necesarias. Y ello en la medida en que un proceso judicial ofrece por lo general mayores garantías que un procedimiento administrativo, por ejemplo, de imparcialidad, tanto desde el punto de vista del desinterés subjetivo del juez, como del desinterés objetivo de la jurisdicción<sup>26</sup>.

Asimismo, podríamos considerar que esta regulación que da preferencia a la vía administrativa y establece algunos condicionantes -trabas- para acudir a los tribunales podría ser considerada contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico mexicanos que establecen el derecho de toda persona a que se le

25 Sin embargo, esta sanción solo se enuncia como medida provisional en el art. 344 fracc. V LFPPI, pero no en el capítulo respectivo de sanciones cuando el IMPI dicta su resolución final (art. 388 LFPPI). Así, podría ser interesante su inclusión en el art. 388 LFPPI.

26 MONTERO AROCA, J.: "Función Jurisdiccional", en *Derecho Jurisdiccional I. Parte General* (J. MONTERO AROCA; J. L. GÓMEZ COLOMER; S. BARONA VILAR), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 122-123, afirma que: "Hay que distinguir entre imparcialidad del funcionario o de la autoridad administrativa y el interés objetivo. La Administración no está desinteresada en los asuntos en que interviene, pero el funcionario concreto ha de ser imparcial; es decir, interés objetivo y desinterés subjetivo. En la Jurisdicción, en cambio, hay desinterés objetivo y subjetivo". SANCHIS CRESPO, C.: "Aspecto funcional de la jurisdicción", en *Derecho Procesal I. Jurisdicción, acción y proceso* (C. SANCHIS CRESPO; V. PARDO IRANZO; M. L. MONTÓN GARCÍA; J. I. ZARAGOZA TEJADA), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021, pp. 95-96, expone en relación con el derecho español un ejemplo sobre el interés objetivo de la administración que puede traerse al caso que nos ocupa: "Si se impone una sanción a un administrado por, pongamos por caso, conducir con exceso de velocidad y este recurre ante la Administración, habrá un instructor encargado del asunto. Él deberá ser imparcial (desinterés subjetivo) pero la Administración tendrá interés objetivo en que el recurso sea desestimado porque conviene más a su interés. ¿Por qué? Porque la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dice textualmente en su disposición adicional cuarta que "el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas". Por lo tanto, si se mantiene la sanción, la Administración dispondrá de más fondos para llevar a cabo sus políticas en esas materias". Este mismo razonamiento pudiera aplicarse para el caso del IMPI, teniendo en cuenta que el art. 389 LFPPI establece que las multas impuestas por el IMPI se destinarán a cubrir sus gastos de operación, por lo que podría concurrir interés objetivo en su actuación.

administre justicia de forma gratuita por los tribunales competentes, los cuales dirimirán las controversias de manera pronta, completa e imparcial<sup>27</sup>.

Dejando de lado la anterior reflexión, por último, y como se ha señalado para el caso español, conviene precisar cuáles son las conductas que se pueden considerar como infracciones teniendo en cuenta la normativa mexicana. Así, diversas fracciones del art. 386 LFPPII establecen los actos concretos que se consideran infracciones relacionadas con las patentes -lo que se incluye dentro de un elenco *numerus apertus*<sup>28</sup>, ex art. 386 XXXIII LFPPII-, respecto de los cuales la parte interesada -o de oficio por parte del IMPI- puede instar una investigación administrativa de infracción. En concreto, son: "IV.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración de nulidad; V.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; VI.- Ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos que incorporen una invención patentada, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; VII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva; VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación" (art. 386 IV, V, VI, VII, VIII LFPPII).

Estas vulneraciones quedan reguladas como infracciones administrativas, evitando su tipificación penal. De esta forma, se rehúyen la complejidad e implicaciones del proceso penal, buscando una reacción rápida a la conducta lesiva, que permite la imposición de sanciones, las cuales, tras la entrada en vigor de la nueva ley, pueden alcanzar cuantías notables, lo que acentúa su efecto preventivo<sup>29</sup>.

En relación con lo anterior, conviene destacar que la nueva LFPPII para el caso de la infracción de comercialización de productos patentados no exige la realización dolosa de la actuación, esto es, la realización de la conducta "a sabiendas" de

27 En relación con esto, podemos destacar que el cobro de tarifas por aprovechamientos del IMPI y las facultades conferidas al IMPI para resolver las solicitudes de declaración administrativa de infracción han sido calificadas por algunos como inconstitucionales. Lo que, en opinión de GONZÁLEZ DE ARAUJO MURIEL, A.: *Propiedad Industrial en México. Paso a paso*, Colex, Madrid, 2020, p. 79, no es acertado porque el art. 17 de la Constitución de México otorga derechos al ciudadano y no obligaciones, pudiendo elegir entre ejercer la acción jurisdiccional o interponer la solicitud administrativa. No obstante, la realidad, en nuestra opinión, es que en este supuesto en particular la vía jurisdiccional cuenta con condicionantes que limitan el derecho de los ciudadanos a optar por el proceso judicial.

28 Esta previsión redactada de forma abierta ha sido objeto de críticas, poniéndose en duda su constitucionalidad, en tanto en cuanto para que una conducta resulte sancionable debe haber sido prevista exactamente en la norma, lo que podría dar lugar a supuestos de indefensión. GONZÁLEZ DE ARAUJO MURIEL, A.: *Propiedad Industrial*, cit., p. 102.

29 JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., p. 256.

su ilicitud. Anteriormente, en esos casos, se requería la acreditación de que el infractor conocía de la infracción o de que existían razones suficientes para su conocimiento<sup>30</sup>, lo que no se contiene en la LFPPI. Algunos autores, como JALIFE DAHER se han mostrado críticos con esta modificación, pues consideran que “expone a los comercializadores a situaciones de enorme riesgo, que repercutirán en una serie de trabas comerciales a partir de que los canales de venta exijan una serie de garantías y responsabilidades a los productores para el caso de la eventual invasión de una patente”<sup>31</sup>. En España, este requisito de actuación dolosa se exige cuando nos encontramos ante un delito contra la Propiedad Industrial<sup>32</sup>. También, se exige en el orden jurisdiccional civil para algunos supuestos de reconocimiento de la indemnización de daños y perjuicios a favor del perjudicado (art. 72 LP). No obstante, no se exige para la interposición de otras acciones civiles de infracción, como la acción de cesación que no requiere la concurrencia de dolo o culpa<sup>33</sup>.

#### IV. EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN ANTE EL IMPI.

A continuación, se exponen de forma conjunta las cuestiones esenciales del proceso civil español<sup>34</sup> que se inicia tras la interposición de las correspondientes acciones de infracción de una patente y del procedimiento administrativo ante el IMPI para la obtención de la declaración administrativa de infracción.

- 30 A continuación, se cita un ejemplo de la doctrina anterior, que exigía la actuación con conocimiento de la infracción y algunos ejemplos en los que se consideraba acreditada esta actuación “a sabiendas”: “Para que se actualice la hipótesis establecida en la fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: a) que exista una patente, un registro de modelo de utilidad o de diseño industrial propiedad de quien solicita la infracción, b) que se ofrezcan en venta o pongan en circulación productos amparados con dicha patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial y c) que se realice dicha conducta a sabiendas de que los productos fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva. En tal virtud, si en el procedimiento administrativo de infracción respectivo la parte demandante ofrece diversos recortes y folletos publicitarios, en los cuales puede corroborarse que efectivamente, el particular demandado, comercializa productos amparados con dicha patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial, resulta claro que sí se acredita la comercialización y/o distribución de dicho producto por parte del particular demandado”. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1032/08-EPI-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de julio de 2009 (TMX412.045).
- 31 Además, JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., pp. 260-262, critica que no se haya utilizado la oportunidad que brindaba la redacción de un nuevo texto normativo para aclarar la posición legislativa de la “doctrina de los equivalentes”.
- 32 Por lo que se refiere a las patentes en particular, el art. 273.1 y 2 Código Penal español determina que: “1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. 2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado”.
- 33 Sobre la irrelevancia de la culpa, consulte: GARCÍA VIDAL, Á.: *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 342.
- 34 Debe puntualizarse que lo establecido en la LP en materia de jurisdicción y normas procesales es también de aplicación a los procesos seguidos por derecho de marcas y diseño industrial, a tenor de la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante: “LM”), y la Disposición Adicional Primera de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño industrial (en adelante: “LDI”).

## I. Órgano que debe conocer de la petición.

En España el conocimiento de los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de las acciones de infracción establecidas en la LP corresponderá al orden jurisdiccional civil (art. 116 LP). En particular, la LOPJ en su recientemente reformado art. 86 bis.1 LOPJ atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia objetiva para conocer de los litigios en materia de Propiedad Industrial. Estos Juzgados de lo Mercantil se crearon en España por medio de la LO 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, como juzgados especializados en una serie de materias mercantiles, entre las que se encuentra la Propiedad Industrial<sup>35</sup>.

Asimismo, el art. 118.2 LP establece que será objetivamente competente para conocer de los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la LP, el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, especificando que deberá ser el de “aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes”. En virtud de estos acuerdos, se han especializado una serie de Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao, los cuales han sido especializados en patentes, marcas y/o diseños industriales<sup>36</sup>.

No obstante, debemos advertir que el 17 de agosto de 2022 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (en adelante, LO 7/2022), la cual ha introducido cambios sustanciales en el ámbito competencial de los Juzgados de lo Mercantil. De hecho, esta reforma puede reconfigurar el actual sistema de especialización descrito, ya que modifica el art. 98.2 LOPJ en

35 La doctrina mercantilista había reclamado la creación de los Juzgados de lo Mercantil, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADÉ, J. A.: *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 222. No obstante, también hubo algunos autores que lo criticaron, entre los que destaca: DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.: “La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil”, *Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 8-9, 2002, pp. 1-10.

36 Estos han sido: (i) Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. (ii) Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. (iii) Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco. (iv) Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia el conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

los siguientes términos: “2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos Juzgados”. Por tanto, es probable que el Consejo General del Poder Judicial (en adelante: “CGPJ”) dicte unos nuevos acuerdos para la especialización de los Juzgados de lo Mercantil, cumpliendo con el nuevo requisito establecido en la LOPJ, esto es, que se trate de provincias en que existan más de cinco juzgados de este tipo, lo que únicamente se cumple en Madrid y Barcelona. Hasta la fecha no se han dictado, por lo que debe entenderse que siguen vigentes los anteriores.

La competencia territorial se determina en el art. 118.3 y 4 LP, que establece que, en los casos de infracción de patentes, el demandante podrá elegir de entre los Juzgados de lo Mercantil que son competentes objetivamente según lo previsto en el art. 118.2 LP<sup>37</sup>, aquellos que correspondan (i) al domicilio del demandado, (ii) al lugar de realización de la infracción, o (iii) al lugar de producción de sus efectos. Así, el demandante puede elegir libremente entre ellos y sin orden de prioridad<sup>38</sup>. En todo caso, de no existir Juzgado de lo Mercantil especializado por el CGPJ según lo expuesto, será competente, cualquier Juzgado de lo Mercantil entre los designados por el CGPJ, a elección del demandante<sup>39</sup>.

A pesar de que la especialización es positiva, la libertad de elección que este sistema establece puede llevarnos a casos de claro *forum shopping* en perjuicio del demandado. Así, si nos encontramos en el último supuesto, en el que el demandante puede elegir cualquier Juzgado de lo Mercantil entre los especializados por el CGPJ, el demandado podría verse obligado a litigar en el juzgado de un territorio que no guarda ninguna relación ni con las partes ni con los hechos, pero que por su doctrina jurisprudencial pudiera beneficiar al actor, que lo ha escogido.

Por otro lado, en México, teniendo en cuenta que el legislador opta por establecer un procedimiento administrativo especial en materia de Propiedad

---

37 La referencia que los apartados tercero y cuarto del art. 118 LP hacen al apartado segundo del mismo precepto debe reinterpretarse teniendo en cuenta la reforma de la LO 7/2022. Así, debería entenderse que se hace referencia a los Juzgados de lo Mercantil que cuentan con competencia objetiva y se encuentren especializados en virtud de los correspondientes Acuerdos del CGPJ (bien sean los actuales dictados al amparo del art. 118.2 LP o los nuevos que puedan dictarse ex art. 98.2 LOPJ). En todo caso, sería conveniente una modificación legislativa de estos apartados del art. 118 LP que dote de coherencia sistemática a la norma.

38 MASSAGUER FUENTES, J.: *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2020, p. 261, destaca que “estos fueros son electivos o concurrentes, y no sucesivos [SJ]M núm. 9 Barcelona 15 enero 2018 (AC 2018, 148)]. De modo que los fueros del lugar de la infracción y del lugar de sus efectos no están reservados solo a aquellos casos en los que el demandado carezca de domicilio en España, ni solo a aquellos casos en que exista una vinculación cualitativamente relevante con el lugar de la infracción o de sus efectos”.

39 GARBAYO BLANCH, J.: “Derecho de Patentes”, en AA.VV.: *Derecho de la Propiedad Intelectual* (coord. por M. I. CANDELARIO MACÍAS), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 284.

Industrial para conocer de las presuntas infracciones de una patente, la competencia corresponderá al IMPI. Según lo establecido en el art. 5 LFPPI, el IMPI se encuentra facultado, entre otras muchas cosas, para: “III.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicación le corresponde; oír en su defensa a los presuntos infractores; conciliar los intereses de las partes involucradas cuando se lo soliciten; formular las resoluciones, emitir las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes”; así como para: “V.- Ordenar y ejecutar las medidas provisionales previstas en esta Ley, para prevenir o hacer cesar la violación a un derecho, y, en su caso, decretar el destino de los bienes asegurados, incluyendo, su destrucción”.

Por tanto, el IMPI es el competente para declarar la comisión de infracciones administrativas de una patente e imponer las sanciones administrativas que correspondan. De modo que la actuación -residual- de los tribunales civiles se atribuye a los Tribunales de la Federación o a los jueces y tribunales del orden común cuando sólo se afecten intereses particulares (art. 407 LFPPI). No obstante, su actuación queda reducida en la práctica forense al conocimiento de aquellos casos que tienen relación con los títulos de la Propiedad Industrial que se regulan en la LFPPI, pero que no han sido expresamente atribuidos al IMPI en la LFPPI. Además, la vía judicial se ve perjudicada por los obstáculos legales que se le imponen, como el previsto en el art. 410 LFPPI, anteriormente explicado.

## 2. Legitimación.

En España se encuentran legitimados activamente para la interposición de acciones civiles de infracción los siguientes sujetos:

a) El titular registral de la patente, que es aquel cuyo título se encuentra inscrito en el Registro de Patentes (art. 71.I y 117.I LP). También, tienen legitimación los cotitulares, sin que nos encontremos ante un caso de litisconsorcio activo necesario.

b) Además de los anteriores, el 117.I LP determina que estarán legitimados quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en el Registro de Patentes del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, con el requisito de que tal inscripción finalmente sea concedida<sup>40</sup>. Al respecto, conviene señalar que esta legitimación se sujeta a una condición resolutoria, pues vincula la legitimación al hecho de que la inscripción sea concedida. La LP desafortunadamente no especifica la repercusión que podría tener su incumplimiento sobre un proceso ya iniciado, por ejemplo, por la

<sup>40</sup> El apartado primero del art. 117 LP remite al art. 2.3 LP, que establece que: “La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento”.

denegación de la inscripción, en el que nos encontraríamos ante un supuesto de pérdida sobrevinida de la legitimación activa, que daría lugar a la finalización del procedimiento debiendo acudir a lo previsto en la LEC<sup>41</sup>.

c) El art. 117.2 regula la legitimación activa del licenciatario de una patente estableciendo que: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva<sup>42</sup>”.

d) También está legitimado, a tenor del art. 117.3 LP, el licenciatario que no cuente con la legitimación otorgada por el art. 117.2 LP, pero al que la ley le faculta para requerir fehacientemente al titular de la misma a fin de que entable la acción judicial correspondiente. Así, si el titular se negara o no ejercitase la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, el licenciatario podrá entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. No obstante, en los casos en los que se solicite la adopción de medidas cautelares urgentes, que vengan justificadas por la necesidad de evitar un daño importante, el licenciatario estará legitimado para solicitar su adopción con anterioridad al transcurso de dicho plazo de tres meses -aportando el referido requerimiento-.

El art. 117.4 LP cierra la regulación de la legitimación activa estableciendo que: “El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante<sup>43</sup>”.

---

41 A pesar de que no está prevista la falta de legitimación activa sobrevinida como tal en la normativa española, puede desprenderse de una interpretación sistemática de los arts. 22 y 413 LEC, ya que si se pierde el interés legítimo, porque desaparece el título, con ello desaparece también el fundamento de la pretensión. Al respecto: STS 30 mayo 2011 (ECLI: ES:TS:2011:3429 Id Cendoj: 28079130072011100444): “Resulta, pues, que la pérdida definitiva del interés legítimo de las pretensiones se regula en la LEC como causa de terminación del proceso. Y en la medida en que el interés legítimo en la pretensión no es sino el fundamento mismo de la legitimación, es obligado admitir que los arts. 22 y 413 LEC, en su interpretación conjunta, suponen la regulación legal de la pérdida sobrevinida de la legitimación por pérdida sobrevinida del interés legítimo en que aquélla se asienta”.

42 Podemos plantearnos si el licenciatario en exclusiva puede ejercer las acciones reguladas en la LP frente al titular de esta porque viole los términos de la exclusiva. Algunos autores se manifiestan en contra, ya que el titular no puede ser calificado como “tercero”, que es frente a quienes el art. 117 LP concede legitimación al licenciado exclusivo para ejercer las acciones. Siguiendo esta interpretación, en esos casos, se debería acudir a las vías del incumplimiento contractual o de la competencia desleal. MARTÍ MIRAVALLS, J.: “Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 123, 2008, p. 1421.

43 Esta “intervención voluntaria o adhesiva” del titular de la patente en el procedimiento judicial iniciado por el licenciatario, en ejercicio de su derecho, después de la preceptiva notificación, distingue dos supuestos que no se recogían en la anterior LP de 1986: los casos en los que el titular sea parte en el mismo -interviniente adhesivo litisconsorcial- y aquellos en los que sea coadyuvante. Esta distinción no se establece en el art. 13 LEC, el cual unificó ambas figuras, reconociendo a los dos tipos de intervinientes los mismos poderes procesales.

Por lo que a la legitimación pasiva se refiere, en el caso español, las acciones se interpondrán contra los presuntos infractores. Además, el art. 71.2 LP establece una especialidad, para el supuesto de interposición de acciones de cesación, prohibición o remoción (art. 71.1.a) y e) LP) contra los intermediarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir los derechos de patente. En este caso, si los actos cometidos por los intermediarios no son constitutivos en sí mismos de una infracción, se exige que las medidas de cesación y prohibición que puedan exigírseles sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Además, el art. 78.2 LP establece un límite a la legitimación pasiva, determinando que: "El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados"<sup>44</sup>.

Por su parte, la legislación mexicana es mucho más amplia, pues permite que el procedimiento de declaración administrativa de infracción pueda iniciarse de oficio por el IMPI, o por cualquiera que ostente interés jurídico<sup>45</sup>, esto es, a) El titular de la patente o b) El licenciataria autorizado<sup>46</sup>. No obstante, cualquier persona puede presentar información al IMPI con el propósito de que este último inicie un procedimiento administrativo de infracción de oficio<sup>47</sup>. Esta previsión no debe menospreciarse dado el volumen de casos en los que el IMPI inicia de oficio procedimientos de declaración de infracciones administrativas en algunas materias, como los derechos de autor<sup>48</sup>.

Esta posibilidad de conocimiento de oficio nunca cabría en el proceso civil español en que sólo los legitimados para ello tienen la facultad de iniciar un proceso judicial civil de infracción de una patente<sup>49</sup>.

44 Por su relación, podemos referenciar lo establecido para el caso de México por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: "Cuando en el juicio contencioso-administrativo se somete a controversia el aspecto atinente al uso de un artículo *patentado* por un tercero sin el consentimiento del titular de la *patente*, resulta trascendental precisar cuáles son los actos pretendidamente invasores de los derechos de propiedad industrial, así como la persona o negociación a quien se atribuyen, y en el supuesto de que la actora pretenda introducir a la litis actos llevados a cabo por una persona distinta de la que fue inspeccionada en el procedimiento administrativo en que se apoya la resolución impugnada, como podría serlo la negociación de la que el usuario tercero interesado adquiere el bien protegido, la supuesta *infracción* en que incurra ese proveedor, de ninguna manera puede implicar una responsabilidad extensiva al usuario, ya que no existe fundamento legal para *infraccionar* al adquirente del bien, si lo emplea una vez que se encuentra lícitamente en el comercio, exclusivamente para la realización de actividades propias de su giro, sin colocarlo en el mercado". Juicio núm. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2005, por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2005) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 454.

45 Cfr. art. 329 LFPPPI.

46 Cfr. art. 144 LFPPPI.

47 Cfr. art. 329 LFPPPI.

48 JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley*, cit., p. 272.

49 En el proceso civil rige el principio dispositivo, del que se desprende que "Lo importante es que el proceso sólo puede ponerse en marcha por el juez cuando la parte así lo inste, nunca de oficio (regla denominada

No obstante, esta facultad de oficio del IMPI nos suscita algunas cuestiones sobre las que podría reflexionarse en aras a la obtención de un sistema más garantista. En primer lugar, cuando se actúa de oficio por parte del IMPI, no concurren dos partes enfrentadas y un “órgano resolvente” que está en medio de ellas, sino que quien resuelve es también quien ha decidido iniciar una investigación frente a un presunto infractor por considerar que existen indicios frente al mismo, lo que podría comprometer su neutralidad e imparcialidad, pues ya se ha formado una primera impresión de la supuesta infracción<sup>50</sup>. Otra cuestión vendría de la mano de los principios de contradicción e igualdad de armas que rigen los procesos judiciales de los Estados democráticos de Derecho, en la medida en que el IMPI podría contar con una posición privilegiada en el procedimiento administrativo frente al presunto infractor<sup>51</sup>.

### 3. Demanda, solicitud de declaración administrativa de infracción y prueba.

En España el inicio de todo proceso civil requiere de la interposición de una demanda<sup>52</sup>. En este caso se regirá por lo establecido en los arts. 399 a 404 LEC, que regulan la demanda y su objeto en el juicio ordinario. Así, aquel que tiene

---

por la LEC principio de justicia rogada en su art. 216)”. GÓMEZ COLOMER, J. L.: “Los principios de proceso civil”, en AA.VV.: *Introducción al derecho procesal, Derecho Procesal I* (coord. por J. L. GÓMEZ COLOMER; S. BARONA VILAR), 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 258.

- 50 En España la STC 145/1988, de 12 de julio (RTC 1988, 145) estableció respecto del proceso penal la imposibilidad de que el juez que ha instruido la causa pueda posteriormente actuar como juez sentenciador, y ello al amparo de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- 51 Sobre la posición privilegiada con que puede contar el IMPI, en particular, sobre la facultad del IMPI para emitir una opinión técnica a fin de resolver el procedimiento de declaración administrativa de infracción, se manifestó el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, afirmando que no existe violación del principio de igualdad procesal de las partes para el caso de que se emita informe por parte del IMPI. Tesis I.16o.A.18 A (10a.): “DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN. LA SOLICITUD DE UNA OPINIÓN TÉCNICA REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA MEJOR PROVEER DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES”. Aprobada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo IV, mayo de 2016, p. 2780. Y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 752/2014 (TMX1.148.525): “La facultad que le confieren al IMPI los arts. 192, 192 BIS, primer párrafo, y 197 LPI, 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la medida que le permite obtener una opinión técnica para resolver el procedimiento de declaración administrativa de infracción, no viola el principio de igualdad procesal, pues no limita o restringe la oportunidad del administrado de argumentar y, en su caso, demostrar que existe o no la infracción investigada. Esto es, no implica que una de las partes se encuentre imposibilitada, en comparación con su contraparte, para demostrar los extremos de su acción o de sus excepciones y defensas, pues lo que dichos preceptos establecen es simplemente una permisividad para que la autoridad especializada en materia de propiedad intelectual obtenga la verdad legal para determinar la existencia o inexistencia de infracción a las normas que regulan los signos distintivos y las patentes, ya que con independencia de la actividad procesal probatoria de las partes en pugna, el citado Instituto puede allegarse de datos relativos a la contienda para arribar a la verdad y resolver objetivamente; en el entendido de que esta facultad para mejor proveer debe ejercerse con audiencia de las partes”.
- 52 Afirma PARDO IRANZO, V.: “Principios jurídico-técnicos del proceso”, en *Derecho Procesal I. Jurisdicción, acción y proceso* (C. SANCHIS CRESPO; V. PARDO IRANZO; M. L. MONTÓN GARCÍA; J. I. ZARAGOZA TEJADA), 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021, p. 298, que “El proceso civil no se inicia nunca de oficio”.

legitimación activa dispondrá de un plazo de prescripción de 5 años, computados desde el momento en que pudo ejercitarse la acción de infracción (art. 78.I LP).

Los requisitos para la interposición de la demanda son los propios de cualquier demanda de juicio ordinario (art. 399 LEC). En concreto, encontramos los que se refieren a (i) los elementos subjetivos, entre los que deberemos determinar el órgano jurisdiccional competente y la designación de las partes, demandado y demandante; (ii) la fundamentación que se requiere, debiendo exponerse de forma numerada y separada los hechos y los fundamentos de derecho, y (iii) la petición, la cual deberá fijarse con claridad y precisión, que se compone del *petitum* y la *causa petendi*. Además, deberán determinarse otros aspectos como el tipo de proceso (art. 249.I.4º LEC), las peticiones y las declaraciones accesorias que pudieran instarse<sup>53</sup>.

Esta demanda deberá acompañarse de documentos de carácter procesal -entre otros, poderes de representación, acreditación del pago de la tasa, copias, etc.- y de tipo material, que se refieren al fondo del asunto y actuarán como medios de prueba.

Por lo que respecta a la prueba, se podrá hacer uso de todos los medios de prueba válidos, rigiendo el principio de aportación de parte y adquisición procesal. Los dictámenes periciales tienen una especial transcendencia en materia de patentes por la tecnicidad de las mismas. Por ello, el art. 119.2 LP deja sin efecto lo previsto en el art. 337 LEC<sup>54</sup>, de modo que la LP permite la no aportación del dictamen pericial junto a la contestación a la demanda, cuando se justifique cumplidamente la imposibilidad de aportarlo<sup>55</sup>.

Por último, conviene mencionar que los arts. 123 a 126 LP regulan las diligencias de comprobación de hechos en este tipo de procesos<sup>56</sup>. Estas diligencias, que se establecen en la LP como un *numerus apertus*, son un mecanismo jurídico que en estos casos permite al titular de una patente comprobar de forma previa al ejercicio de una acción, si se está produciendo una infracción de la patente. Estas diligencias resultan particularmente interesantes cuando se tienen indicios de que se está

53 BARONA VILAR, S.: "La demanda", en AA.VV.: *Proceso Civil, Derecho Procesal II* (coord. por J. L. GÓMEZ COLOMER; S. BARONA VILAR), 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 168-173.

54 Art. 337.I LEC: "Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal".

55 En última instancia, según lo establecido en el art. 337.I LEC, subsiste la obligación de aportar el informe pericial tan pronto como del mismo se disponga y, en todo caso, cinco días antes de la celebración de la Audiencia Previa (en relación con la audiencia previa, *vid.* arts. 414 y ss LEC).

56 También, es posible que se soliciten las diligencias preliminares previstas en la LEC, en particular las previstas en el art. 256.I.7º, 8º, 10º y 11º LEC. Al respecto, *vid.* CASTRILLO SANTAMARÍA, R.: *La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminares*, Bosch Editor, Barcelona, 2018, pp. 232-287.

vulnerando una patente, pero es imposible determinar la infracción a través del simple examen del resultado final, o porque no se tiene acceso a las instalaciones del presunto infractor para verificar los medios de producción cuando se trata de invenciones de procedimiento. Lo destacable de este auxilio previo, que se solicita del Juzgado para recabar datos y certificar hechos relacionados con la presunta infracción, es que las diligencias se practicarán sin previo aviso, ni advertencia al futuro demandado, para evitar que su utilidad se vea frustrada; ya que si se trata, por ejemplo, de una medida de registro o inspección de una planta de fabricación, el preaviso podría dar lugar a que el afectado llevase a cabo actos de ocultación o prevención, que convertirían en inútil la concreta diligencia<sup>57</sup>.

Por su parte, en México, cuando el procedimiento de declaración administrativa de infracción se inicie a petición de parte, la solicitud de declaración administrativa deberá reunir los requisitos que se recogen en el art. 330 LFPPPI, que son: "I.- El nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; II.- El domicilio para oír y recibir notificaciones, y una dirección de correo electrónico; III.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante legal; IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; V.- La descripción de los hechos; VI.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y VII.- Los fundamentos de derecho relacionados con el objeto de su solicitud". Resulta llamativo que, así como para el caso de la reclamación de los daños y perjuicios ante el IMPI sí se establece un plazo de prescripción de dos años desde que se dictó la resolución de infracción administrativa (art. 399 LFPPPI), no se establece en la LFPPPI ningún plazo para presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción<sup>58</sup>.

Es esencial que en la solicitud administrativa de infracción se precisen los actos concretos que supuestamente vulneran la patente, así como a quiénes se atribuyen<sup>59</sup>. Asimismo, la carga de la prueba corresponde al solicitante del

57 BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.: "Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones", *La Ley Mercantil*, núm. 35, 2017 (LA LEY 3888/2017).

58 Dado lo anterior y de conformidad con el art. 3 LFPPPI, supletoriamente se tiene que recurrir a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que en su art. 79 establece una prescripción para imponer sanciones a la autoridad de 5 años contados a partir el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua.

59 En relación con lo anterior, pero para los juicios contencioso administrativos, el Tribunal de Justicia Administrativa dictaminó cuanto sigue: "Cuando en el juicio contencioso administrativo se somete a controversia el aspecto atinente al uso de un artículo o patentado por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, resulta trascendental precisar cuáles son los actos pretendidamente invasores de los derechos de propiedad industrial, así como la persona o negociación a quien se atribuyen, y en el supuesto de que la actora pretenda introducir a la *litis* actos llevados a cabo por una persona distinta de la que fue inspeccionada en el procedimiento administrativo en que se apoya la resolución impugnada, como podría serlo la negociación de la que el usuario tercero interesado adquiere el bien protegido, la supuesta infracción en que incurra ese proveedor, de ninguna manera puede implicar una responsabilidad extensiva al usuario, ya que no existe fundamento legal para infraccionar al adquirente del bien, si lo emplea una vez que se encuentra lícitamente en el comercio, exclusivamente para la realización de actividades propias de su giro, sin colocarlo en el mercado". Juicio No. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2005, por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.-

procedimiento<sup>60</sup>, con algunas excepciones: (i) como lo previsto en el art. 334 LFPPI, que permite que para la comprobación de hechos el IMPI pueda valerse de los medios de prueba que considere necesarios, y (ii) los supuestos de inversión de la carga de la prueba (art. 335 LFPPI) para los casos en que el objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto. En España, se da una situación similar, atribuyéndose como regla general la carga de la prueba al actor (art. 217.2 LEC). Asimismo, como en el caso de México, el art. 69.2 LP establece que: "Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado". Así, se establece la presunción legal -o inversión de la carga de la prueba para algunos autores<sup>61</sup>- de que el producto o sustancia se ha obtenido vulnerando una patente de procedimiento.

Por lo que se refiere a la prueba, el párrafo primero del art. 333 LFPPI establece que "en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio

---

Secretaría: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2005) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 454 (TMX 422.372).

- 60 Al respecto de la carga de la prueba, podemos citar lo afirmado por el Tribunal Federal de Justicia para los juicios contencioso administrativos: "PATENTES.- LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA INVASIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO RECAE EN EL TITULAR.- El derecho a explotar en forma exclusiva una invención, adquirido con la concesión de una patente, encuentra diversos límites en el art. 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece los casos excepcionales en los que ese derecho no producirá efecto alguno frente a terceros, destacándose el previsto en su fracción II, que ampara a "cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio". Ahora bien, si con base en dicha hipótesis normativa la autoridad demandada desestima la solicitud de infracción promovida por el titular de la patente en contra del usuario, motivada en el hecho de que el bien fue introducido lícitamente en el comercio en forma previa a que el usuario lo empleara en su actividad principal, corresponde al titular demandante del derecho exclusivo a la explotación, demostrar en el juicio contencioso administrativo tanto que el artículo de su invención es fabricado con idénticas características y finalidad por el usuario demandado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como su comercialización por persona ajena al licenciataria autorizado". Juicio No. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2005, por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaría: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2005) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 454. (TMX422.371).
- 61 Al respecto, parte de la jurisprudencia y la doctrina han defendido, que en realidad se trata de una inversión de la carga de la prueba, y no, de una presunción. En concreto, la STS 28 abril 2005 (TOL646.337) dictaminó que: "La actual Ley de Patentes en relación con las patentes de procedimiento introduce una excepción al principio general probatorio de que la carga de la prueba recae sobre el que afirma la existencia de una obligación, desplazando la carga de la prueba al demandado, presunto infractor de la patente de procedimiento, en los términos que resultan del art. 61.2 de la Ley de Patentes ("si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado"). Esta inversión de la carga de la prueba rige, según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Patentes, desde 7 de Octubre de 1992 en beneficio de todos los titulares de patentes de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, debiendo puntualizar que hasta la expresada fecha clave de 7 de Octubre de 1992 este beneficio probatorio no podía utilizarlo el demandante que accionaba contra el titular de una patente de procedimiento, demandado, que le hubiere sido concedida su patente con anterioridad a 1 de Enero de 1986, según lo acordado en el Protocolo número 8 del Tratado de Adhesión de España a la CEE". En este sentido también, BARONA VILAR, S.: *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, Granada, 1995, p. 43. PÉREZ DAUDÍ, V.: *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Bosch, Barcelona, 1996, p. 31.

o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho”. Esta previsión, que se instituye en aras a agilizar el procedimiento, se puede traducir en una violación del principio de igualdad entre las partes, que debiera regir, en tanto en cuanto, un testimonio contenido en un documento no recoge la riqueza probatoria que puede arrojar la declaración testifical directa. Esto, por tanto, puede perjudicar a una de las partes, cuando para la acreditación de algunos hechos sólo se cuente con este tipo de pruebas<sup>62</sup>.

Asimismo, el art. 331 LFPPI, establece que junto a la “solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en original o copia certificada, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes”. Este principio de preclusión también rige en el proceso civil español, ex art. 136 LEC<sup>63</sup>.

Por último, conviene mencionar la posibilidad del IMPI de llevar a cabo inspecciones (arts. 354 y ss. LFPPI), cuya importancia puede ser capital para la resolución de las solicitudes de declaración de infracción administrativa y que, en cierta medida, comparte los objetivos de las diligencias de comprobación de hechos españolas antes mencionadas.

#### 4. Procedimiento, resolución, recursos y ejecución.

En España, estos asuntos se sustancian por medio de juicio ordinario, a tenor de lo establecido en el art. 249.I.4º LEC, que entre las materias que deben ser procesadas por juicio ordinario hace expresa referencia a las demandas en materia de “Propiedad Industrial”, siendo la excepción aquellas demandas que solo versen sobre una reclamación de cantidad, en cuyo caso se determinará por la cuantía. Por tanto, en los casos de interposición de las referidas acciones de infracción de patente, el procedimiento se sustanciará por los trámites del juicio ordinario. La regulación de este procedimiento se contiene fundamentalmente en la LEC y las normas de carácter procesal que se regulan en la LP (arts. 116 a 132 LP, entre otros). Así, todo aquello no previsto en la norma especial, la LP, se regulará subsidiariamente por la norma general, la LEC.

62 Por su parte, la jurisprudencia mexicana se ha manifestado en contra de la inadmisión de la prueba testimonial en los procedimientos de declaración administrativa. “PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY RELATIVA, EN CUANTO ESTABLECE QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA NO SERÁ ADMISIBLE LA PRUEBA TESTIMONIAL, VIOLA LA GARANTÍA DE DEFENSA PLENA CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Localización: TA, 9º. Época: 3ª. Sala: S. J. F. Y su Gaceta; Tomo XXI, junio de 2005; p. 239. 2ª. LXVI/2005.

63 En España, el principio de preclusión aplica a todo acto procesal de parte, pudiendo destacar a estos efectos la preclusión de aportación de las pruebas documentales (arts. 269, 270, 271 y 272 LEC), y la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos de la demanda (art. 400 LEC).

El juicio ordinario terminará normalmente con la sentencia (art. 434 LEC). Las sentencias deberán ser “claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito” (art. 218.1 LEC). Además, deberán motivarse “expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho” (art. 218.2 LEC). Por tanto, la estimación de la demanda y la particular condena al infractor -de cesación, remoción de efectos, indemnización, etc.-, vienen determinadas por la concreta pretensión que se interpuso por el actor de la demanda<sup>64</sup>.

Particularmente, por lo que se refiere a la acción de cesación, la LP en su art. 74.4 regula la posibilidad de imponer indemnizaciones coercitivas<sup>65</sup>. De esta manera, se prevé que el tribunal pueda establecer una indemnización de esta clase para aquellos casos en que se haya estimado una acción de cesación, pero cuya condena no esté siendo cumplida por el demandado condenado. Esta previsión es común para todas las modalidades de Propiedad Industrial, y viene a reforzar la protección que concede la legislación a las distintas instituciones, lo que entronca con la capital importancia que tiene la acción de cesación en esta materia.

Frente a las sentencias que pongan fin al proceso declarativo en primera instancia cabrá la posibilidad de interponer el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (arts. 455 y ss LEC). Esta resolución, a su vez, podrá ser objeto del correspondiente recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación (art. 466.1 LEC, arts. 468 a 476 LEC, y arts. 477 a 489 LEC). La ejecución se sustanciará, también, según lo dispuesto en el régimen procesal civil común si se cumplen los requisitos exigibles al respecto.

Por otro lado, el procedimiento a seguir en el caso de México será el establecido en la LFPPI. Así, el art. 328 LFPPI determina que: “Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé”. En concreto, se atiende a lo

---

64 No obstante, el proceso puede terminar por otras causas comunes a todo proceso civil, como son el desistimiento del demandante, el sobreseimiento de la causa, la caducidad del proceso por inactividad de las partes, la renuncia del actor, el allanamiento del demandado, el acuerdo entre las partes en ejercicio del poder de disposición que tiene esta materia para el Derecho español, y la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. El caso paradigmático que podemos encontrar se da para el supuesto de que se produzca una pérdida sobrevenida del objeto del proceso y, por ende, una pérdida del interés legítimo, por razón de la nulidad de la patente.

65 El art. 74.4 LP establece que: “Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.

establecido en el Título Sexto de la LFPPI<sup>66</sup> que regula los procedimientos de declaración administrativa, desde las disposiciones más generales, la inspección que puede llevar a cabo el IMPI, las notificaciones, hasta la conciliación<sup>67</sup>.

El art. 342 LFPPI establece que, una vez realizado el procedimiento administrativo, en el que el titular afectado o el presunto infractor presenten sus manifestaciones o, en su caso, se exhiban los alegatos y, una vez se haya realizado el correspondiente estudio de los antecedentes relativos y hayan sido desahogadas las pruebas pertinentes, se dictará la correspondiente resolución administrativa. La resolución puede incluir tanto la declaración de la existencia de los actos de infracción de una patente, como la orden de abstenerse de seguir incurriendo en ellos y la imposición de la sanción que proceda<sup>68</sup>.

Las sanciones se impondrán en función de la gravedad de la conducta infractora<sup>69</sup>, sin que la norma recoja una prelación específica, las cuales pueden consistir en: "I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice; II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción<sup>70</sup>; III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y IV.- Clausura definitiva". (art. 388 LFPPI). Así, la cuantía de las multas podrá duplicarse en los casos de infractores reincidentes, sin que la cuantía final pueda exceder del triple del máximo establecido en el art. 388 LFPPI (art. 390 LFPPI). Así con todo, conviene mencionar que estas sanciones se impondrán, además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios (art. 395 LFPPI). Como se indicó anteriormente, a pesar de que la LFPPI no señala expresamente dentro de las sanciones establecidas en su art. 388 la cesación de uso de la patente por parte del infractor; *de facto* el IMPI condena al infractor a abstenerse de continuar realizando la conducta infractora, por lo que sería

66 En virtud del art. 3 LFPPI, lo no previsto en la LFPPI se regirá supletoriamente, primero, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, posteriormente, por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta especificación es muy positiva, ya que se aclaran las sucesivas aplicaciones supletorias, las cuales se habían visto afectadas en el pasado por los distintos cambios normativos y derogaciones sucesivas. LUCERO ESPINOSA, M.: "La transformación del Contencioso-Administrativo en México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 107, 2003, pie de página 3, pp. 752 y 753.

67 La conciliación se presenta como otra vía favorable para la resolución entre las partes de los conflictos surgidos como consecuencia de la comisión de una infracción, cuyo acuerdo se recogerá en el respectivo convenio, que pondrá fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción, producirá efectos de cosa juzgada y llevará aparejada ejecución (art. 385 LFPPI).

68 RANGEL ORTIZ, H.: "La acción de responsabilidad civil", cit., pp. 93-94.

69 Al respecto, art. 392 LFPPI: "Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta: I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; II.- Las condiciones económicas del infractor, y III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora. Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular".

70 El homólogo español de esta sanción sería la descrita indemnización coercitiva, ex art. 74.4 LP.

recomendable que esta previsión se incluyese expresamente entre las sanciones del art. 388 LFPPI.

Una vez se haya concluido el procedimiento administrativo correspondiente, el IMPI podrá conocer, a elección del titular perjudicado, como novedad tras la entrada en vigor de este texto normativo, de la reclamación de indemnización de los daños y perjuicios causados, a tenor del art. 396 LFPPI. En caso de que se inicie, se seguirán los trámites previstos en los arts. 397 y ss. LFPPI. Esto se ha calificado como positivo desde el punto de vista de la efectividad, pues evita acudir a un posterior proceso judicial.

Asimismo, frente a la resolución de declaración administrativa de infracción que ponga fin a un procedimiento seguido ante el IMPI, podrá promoverse el recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa<sup>71</sup> o bien recurrir al juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa<sup>72</sup>. Por lo que se refiere a la ejecución, teniendo en cuenta que las multas serán consideradas créditos fiscales, el IMPI podrá “Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación” (art. 5 VII LFPPI), esto es, siguiendo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Además, la LFPPI prevé que el IMPI implementará mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología (arts. 393 LFPPI).

## 5. Medidas cautelares y medidas provisionales.

El Capítulo III, del Título XII, de la LP, titulado “Jurisdicción y normas procesales”, regula las medidas cautelares para el caso de los procedimientos judiciales seguidos ante los Tribunales españoles en materia de patentes<sup>73</sup>. El sistema cautelar sufrió cambios importantes respecto del régimen anterior<sup>74</sup> con la entrada en vigor en 2017 de la LP, como la introducción de la vía de apremio para la reparación de los daños y perjuicios causados por la adopción de medidas cautelares, la desaparición de la exigencia de que el solicitante justifique la explotación de la patente objeto de la acción<sup>75</sup> o la incorporación de los escritos preventivos.

71 Cfr. art. 83 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

72 Cfr. art. 407 LFPPI.

73 Debe puntualizarse nuevamente que la regulación de las medidas cautelares establecida por medio de la LP es también de aplicación a los procedimientos seguidos por derecho de marcas y diseño industrial.

74 Para saber más sobre el sistema cautelar previo, vid. BARONA VILAR, S.: *Medidas cautelares*, cit., 1995; y PÉREZ DAUDÍ, V.: *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2012.

75 La supresión de este requisito puede tener efectos positivos y negativos, según si nos encontramos ante una medida cautelar satisfactiva -en la que resultaría necesario acreditar la concurrencia de explotación, para probar los daños producidos, por ejemplo, en el caso de la solicitud de una medida cautelar de cesación de la actividad infractora-, o ante una medida cautelar conservativa -en la que no tendría relevancia la

El Tribunal Constitucional ha establecido que “todas las medidas cautelares responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial, esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede, contra lo dispuesto en el art. 24.I CE, desprovisto de eficacia”<sup>76</sup>. Por su parte en el régimen general procesal civil, el art. 728 LEC establece tres presupuestos necesarios para su concesión: a) peligro por la mora procesal, b) apariencia de buen derecho, y c) caución<sup>77</sup>.

En concreto, el art. 128.I LP establece, sin carácter restrictivo, las siguientes medidas cautelares: ‘a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos; b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios; d) Las anotaciones registrales que procedan’<sup>78</sup>.

El procedimiento para su solicitud, estimación y levantamiento será el establecido en los arts. 127 a 132 LP, debiendo hacerse especial mención a la posibilidad de interponer escritos preventivos para los supuestos de posible imposición de medidas cautelares *inaudita parte*<sup>79</sup>. En todo caso, la LEC será de aplicación supletoria.

Por otro lado, la LFPPI regula la posibilidad y el procedimiento de imposición por parte del IMPI de las medidas cautelares (arts. 344 a 353 LFPPI). Particularmente,

---

exigencia suprimida, como en el caso de medidas solicitadas para evitar una previsible insolvencia del demandado en el momento de dictar sentencia-.

76 STC 218/1994, de 18 de julio (RTC 1994, 218).

77 Respecto de la prestación de caución la LP establece un límite temporal inferior, que ya venía siendo aplicado jurisprudencialmente, de manera que si no se presta en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a cinco días hábiles, se entenderá que el solicitante de las medidas renuncia a las mismas.

78 Compartimos la opinión de algunos autores, como PÉREZ DAUDÍ, V.: “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *RJC*, núm. I-2017, p. 63, que afirman que en caso de realizarse concreción a modo de ejemplo, habría sido más conveniente hacer mención a otras medidas de gran relevancia en este ámbito, como son la intervención judicial de bienes litigiosos, la administración judicial o la suspensión del acto administrativo de concesión del derecho de Propiedad Industrial. En su caso, habría sido conveniente que la LP hubiera prestado atención a las especialidades de las medidas cautelares en este ámbito. En este sentido, podría haber previsto especialidades como la vinculación entre la medida cautelar solicitada y la acción ejercitada, como sí se hace en la LEC o, por ejemplo, podría haber establecido que las anotaciones registrales se realicen en la OEPM en el caso en que se ejercite la acción de nulidad o reivindicatoria de la patente.

79 Los escritos preventivos son instrumentos de defensa procesal anticipatoria que aquel que prevé que puede ser sujeto pasivo de una medida cautelar *inaudita parte* puede presentar ante el Juzgado que considera competente de la hipotética medida cautelar, realizando cuantas alegaciones de hecho y derecho considere pertinentes y aportando los documentos que considere pertinentes, a los efectos de justificar anticipadamente su posición y evitar la adopción de una medida cautelar sin darle audiencia y, por tanto, sin que se puedan tener en consideración sus argumentos defensivos. CANTOS PARDO, M.: “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, 2021.

el art. 344 LFPPI cita un elenco de medidas más detalladas que el caso español, siendo las más comunes las de aseguramiento de la mercancía y clausura temporal de establecimientos<sup>80</sup>, estableciendo también un sistema de fianza y contrafianza para tutelar los derechos de ambas partes<sup>81</sup>. Asimismo, la posibilidad de elevación a definitiva de las mismas se erige como una solución eficaz que garantiza una continuidad en el tiempo de la protección de los derechos infringidos.

## V. CONCLUSIONES.

1ª) El sistema español para la tutela de los derechos de patente que se ha desarrollado de forma específica para los supuestos de infracción es el proceso civil para lo que se ha regulado en la LP y la LEC un procedimiento con especialidades. Y, ello, pese a que según las circunstancias, es posible acudir a otras vías, como al orden jurisdiccional penal o a otras formas de resolución de conflictos extrajudiciales. Este abanico de posibilidades se dibuja dentro de una manifestación de libertad de los ciudadanos para elegir los medios que consideren más adecuados para la tutela de sus derechos de patente -en la medida en que se trate de derechos disponibles y estos se ajusten a los requisitos legales-.

2ª) En México el procedimiento legal que especialmente se ha establecido para los casos de infracción de derechos de Propiedad Industrial es el administrativo ante el IMPI -pese a que existe la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional civil para la cuantificación de los daños y perjuicios causados por la afectación de una patente, lo que encuentra algunas trabas legales y en la práctica es muy poco utilizado, entre otros motivos, por la escasa experiencia que existe en esta vía-. El procedimiento administrativo de infracción seguido ante el IMPI aboga por la agilidad, buscando dar una respuesta lo más rápida posible a la situación, evitando que las vulneraciones de derechos de Propiedad Industrial se prolonguen en el tiempo. Además, la LFPPI introduce la vía de la conciliación, como mecanismo válido para poner fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción por convenio entre las partes. Las claves para analizar estas diferentes opciones legislativas debieran pendular sobre las garantías que ofrece para los implicados y la eficacia con la que actúan para tutelar los derechos. Ambas vías ofrecen sus ventajas y están sujetas a mejoras.

3ª) Uno de los puntos fuertes de estos procesos es el hecho de que tanto en España, a través de la especialización de los Juzgados de lo Mercantil, como en México, atribuyendo al IMPI, como organismo más especializado, la competencia para resolver de las infracciones de patentes, se garantiza que el "órgano decisor" va

80 RANGEL ORTIZ, H.: "La acción de responsabilidad civil", cit., pp. 92-93.

81 En España también se prevé la posibilidad de acordar la prestación de una caución sustitutoria de las medidas cautelares, para los casos en que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial y comercial del demandado (art. 129 LP).

a ser experto en la materia. No obstante, tanto en el caso español, en que pueden darse situaciones de *forum shopping* y casuísticas gravosas para el demandado, como en el caso de México, en que el IMPI puede actuar de oficio, lo que puede diluir la línea entre parte y juzgador, ambos sistemas presentan debilidades por lo que a la garantía de los derechos de los supuestos infractores se refiere.

4ª) En relación con la legitimación activa, el sistema español detalla unos casos concretos, lo que le dota de cierta seguridad jurídica, aunque puede resultar restrictivo en algunos casos. En México la LFPPI atribuye de forma amplia la legitimación para solicitar una declaración de infracción al titular afectado, su licenciario e inclusive cualquier interesado puede presentar información al IMPI, a efecto de que este último actúe de oficio, por lo que ningún requisito especial debe cumplirse. Las diferencias en este caso son notorias.

5ª) La LP regula expresamente la posibilidad de practicar las diligencias de comprobación de hechos que resulten convenientes sin mediar previa notificación al sujeto pasivo -con el propósito de no frustrar el buen fin de estas-. Por su parte, en México se prevé la posibilidad de realizar requerimientos de informes y datos y visitas de inspección, las cuales también podrán realizarse sin previo aviso. Ambas posibilidades cuentan con suficientes garantías, por lo que equilibran debidamente los derechos de ambas partes.

6ª) La imposibilidad de valerse de la prueba testimonial y confesional en el procedimiento de declaración de infracción administrativa de México puede constituir un desequilibrio notable que podría perjudicar el derecho de prueba de una de las partes, como lo han sostenido algunos Tribunales mexicanos.

7ª) Como propuesta de *lege ferenda* y en aras de la seguridad jurídica sería conveniente que por medio de ley se recogiese de forma explícita la facultad del IMPI de imponer en su declaración de resolución de infracción la abstención a realizar determinadas conductas. Actualmente, su imposición no encuentra amparo en las sanciones contenidas en la LFPPI -solo como medida provisional-, lo que podría dar lugar a conflictos para el caso de que un infractor considerase que el IMPI no cuenta con *facultades* para imponerle una obligación de no hacer de manera definitiva.

8ª) En conclusión, ambos cuerpos legales -el español y mexicano- han optado por vías distintas, que cuentan con pros y contras. Sin embargo, sus actuales leyes especiales tienen en común que han mejorado sus regímenes anteriores. Su aplicación e interpretación permitirán evaluar la respuesta más o menos acertada que otorgan y continuar avanzando en favor de la tutela de los derechos de patente para que en el futuro esta excepción justificada a la libre competencia cuente con un sistema más garantista y eficaz desde el punto de vista legal y social.

## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: *La nueva ley de patentes* (coord. por A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

BARONA VILAR, S., COLOMER GÓMEZ, J. L.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRÍA GURIDI, J. F.; MARTÍNEZ GARCÍA, E.; PLANCHADELL GARGALLO, A.: *Introducción al derecho procesal, Derecho Procesal I*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

BARONA VILAR, S., COLOMER GÓMEZ, J. L.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRÍA GURIDI, J. F.; MARTÍNEZ GARCÍA, E.; PLANCHADELL GARGALLO, A.: *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

BARONA VILAR, S.: "Cuarta revolución industrial (4.0.) o ciberindustria en el proceso penal: revolución digital, inteligencia artificial y el camino hacia la robotización de la justicia", *Revista Jurídica Digital UANDES*, núm. 3/1, 2019..

BARONA VILAR, S.: *Medidas cautelares en los procesos sobre Propiedad Industrial*, Comares, Granada, 1995.

BARONA VILAR, S.: *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*, Thomson Civitas, Madrid, 1992.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.: "Novedades más relevantes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y algunas reflexiones", *La ley mercantil*, núm. 35, 2017.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Madrid, 2002.

CANTOS PARDO, M.: "Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial", *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, 2021.

CASTRILLO SANTAMARÍA, R.: *La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminares*, Bosh, Barcelona, 2018.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: "Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de Propiedad Industrial", *Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones*, núm. 7(1), 2014.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.: "La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil", *Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 8-9, 2002.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M.; BOTANA AGRA, M.: *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADE, J. A.: *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984.

GARBAYO BLANCH, J.: "Derecho de Patentes", en AA.VV.: *Derecho de la Propiedad Intelectual* (coord. por M. I. CANDELARIO MACÍAS), Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

GARCÍA VIDAL, Á.: *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

GARCÍA VIDAL, Á.: *La OEPM como institución mediadora y arbitral. Informe sobre las opciones de implantación y desarrollo*. Fundación EOI y Oficina Española de Patente y Marcas, 2018, Disponible en: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomoInstitucionMediadoraArbitral.pdf) (consultado el 10 de febrero de 2021).

GIMENO SENDRA, V.: *Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales*, Castillo de Luna ediciones jurídicas, Madrid, 2016.

GINEBRA SERRABOU, X.: "La propiedad industrial y la competencia económica en México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 121, 2007.

GONZÁLEZ DE ARAUJO MURIEL, A.: *Propiedad Industrial en México. Paso a paso*, Colex, Madrid, 2020.

JALIFE CABALLERO, M.: *Comentarios a la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, JalifeCaballero.com, 2020. Disponible en: <https://www.jalifecaballero.com/es/propiedad-intelectual/comentarios-a-la-nueva-ley-federal-de-proteccion-a-la-propiedad-industrial/> (consultado el 10 de febrero de 2021).

JALIFE DAHER, M.: *La nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

JALIFE DAHER, M.: *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

KRESALJA ROSELLÓ, B.: "Los objetivos del derecho de patentes: Notas sobre su evolución", *THÉMIS-Revista de Derecho*, núm. 36, 1997.

LUCERO ESPINOSA, M.: "La transformación del Contencioso-Administrativo en México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 107, 2003.

MAGAÑA RUFINA, J. M.: *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, Ciudad de México, 2018.

MARTÍ MIRAVALLS, J.: "Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 123, 2008.

MASSAGUER FUENTES, J.: *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2020.

MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.: *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S.; CALDERÓN CUADRADO, M. P.: *Derecho jurisdiccional II. Proceso civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

PÉREZ DAUDÍ, V.: "Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes", *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 1-2017, 2017.

PÉREZ DAUDÍ, V.: *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2012.

RANGEL ORTIZ, H.: "La acción de responsabilidad civil por la usurpación de una marca registrada en la Sentencia de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", en AA.VV.: *Propiedad Intelectual, Análisis de casos* (coord. por E. DE LA PARRA TRUJILLO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

RANGEL ORTIZ, A.: "Los tribunales especializados en materia de Propiedad Intelectual", en *Diagnóstico y Propuestas sobre los sistemas de Impartición de Justicia en México*, Octavo Congreso Nacional de Abogados, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Oaxaca, 20 a 22 de mayo de 2004.

ROMANÍ LLUCH, A.: "Fundamento del Derecho de Patentes de Invención", en AA.VV.: *Tratado de Derecho Industrial* (coord. por M. BAYLOS MORALES), Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009.

SANCHIS CRESPO, C.; PARDO IRANZO, V.; MONTÓN GARCÍA, M. L.; ZARAGOZA TEJADA, J. I.: *Derecho Procesal I. Jurisdicción, acción y proceso*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021.