

6
24/ 300609



UNIVERSIDAD LA SALLE

Escuela de Derecho

Incorporada a la U.N.A.M.

**Delitos y Sanciones en la Ley de
Invencciones y Marcas en el Derecho
Positivo Mexicano**

TESIS PROFESIONAL

**Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO
p r e s e n t a**

José Ignacio Barroso Degollado

**Director de Tesis
LIC. GONZALO VILCHIS PRIETO**

México, D. F. Enero de 1990

FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

| | |
|-------------|---|
| INDICE..... | I |
|-------------|---|

CAPITULO 1.

| | |
|--|---|
| LOS CONCEPTOS BASICOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..... | 1 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| 1.1. El nombre y el aviso comercial..... | 1 |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 1.2. Concepto de marca..... | 3 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.2.1. Clasificación de la marca..... | 6 |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|----|
| 1.2.2. Signos registrables como marca..... | 12 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 1.3. Concepto de patente y figuras análogas.... | 14 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1.3.1. El concepto de certificado de invención..... | 16 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1.3.2 El registro de modelo industrial..... | 17 |
|---|----|

CAPITULO 2.

| | |
|---|--|
| COMPETENCIA MERCANTIL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. | |
|---|--|

| | |
|---|----|
| 2.1. El amplio espectro de la propiedad industrial..... | 19 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 2.2. Competencia desleal y competencia mercantil..... | 23 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 2.3. Normas básicas para la protección legal de la propiedad industrial..... | 25 |
|--|----|

CAPITULO 3.

**DELITOS REGULADOS POR LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS.**

| | |
|---|-----------|
| 3.1. Análisis del Artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas..... | 29 |
| 3.2. Tramite y sanciones por delitos de propiedad industrial..... | 51 |

CAPITULO 4.

| | |
|--------------------------|------------|
| CONCLUSIONES..... | 69. |
|--------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| BIBLIOGRAFIA GENERAL..... | 78 |
|----------------------------------|-----------|

INTRODUCCION.

Mi interés al elegir un tema como el presente radica fundamentalmente en su actualidad.

Con sólidas raíces en los principios generales del Derecho, los derechos de propiedad industrial se manifiestan como una intrincada trama de instituciones que coinciden en el vértice de normar una de las posesiones más importantes desde el punto de vista industrial y comercial.

Muchas doctrinas podrán cuestionar la legitimidad del derecho de propiedad como soporte de los sistemas económico-jurídicos de las sociedades contemporáneas, pero muy pocos se atreven a cuestionar que en la génesis de la inventiva humana subyace una facultad natural que corresponde al creador sobre su obra, entendido esto en su más amplio sentido.

Es por ello que aún en los países en que la propiedad privada se ha transformado radicalmente hasta el grado de desaparecer, los derechos de propiedad intelectual e industrial se han preservado en sus cimientos y estructura, aunque su fachada pueda haber sufrido alteraciones.

En ese contexto, las formas de represión de la competencia desleal, que alcanzan en los delitos la reacción jurídica más radical, se convierte en un punto de vital interés en el diseño de lo que será el campo de la competencia mercantil del futuro.

1.- LOS CONCEPTOS BASICOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1.- El nombre y el aviso comercial.

Como figuras que participan de una naturaleza y un régimen similar al de las marcas destacan la del nombre comercial y la del aviso comercial.

Según se desprende del texto del artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

Como procedimiento para obtener el reconocimiento a ese derecho exclusivo, la propia Ley, en su artículo 180, determina que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas, produciendo la publicación del nombre comercial el efecto de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo.

Especial relevancia tiene lo señalado en el

artículo 137 de la citada Ley de Invenciones y Marcas, en cuanto a que en lo conducente, serán aplicables al nombre comercial las reglas en relación a marcas.

Por lo que toca al aviso comercial, el artículo 174 de la Ley define los alcances de este tipo de protección, al determinar que toda persona que para anunciar al público un establecimiento o negociación mercantil, o determinados productos, haga uso o quiera usar determinadas frases u oraciones que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto.

Al igual que en el caso del nombre comercial, los avisos se rigen en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, por las reglas establecidas en relación a las marcas.

Los efectos del registro durarán 10 años, transcurridos los cuales el aviso caerá al dominio público sin poderse registrar nuevamente.

Una forma más de tutela que la Ley de Invenciones y Marcas contiene, asimilable a las marcas, es la denominación de origen, la cual, según la define el maestro César Sepúlveda (1), son una parte especial de las

(1) SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Edit. Porrúa; Segunda Edición, México, 1981. p. 159.

designaciones geográficas que pueden definirse como aquéllos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en una circunscripción territorial, tales como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos especiales de manufactura, u otras que dan reputación única al producto.

En el mundo existen denominaciones de origen ampliamente reconocidas y protegidas, como es el caso de "Rioja", "Champagne" o "Cognac". En nuestro país la única denominación de origen actualmente existente es la muy conocida "Tequila".

1.2.- Concepto de marca.

De los múltiples conceptos que integran la rama del Derecho que conocemos como propiedad industrial, concentraremos nuestra atención en aquéllos relativos a las marcas, sin que ello quiera decir que no hagamos referencia a los conceptos que definen a los demás medios de protección de esta rama.

Lo anterior obedece a que es sin duda en el ámbito marcarío en donde se presentan con mayor frecuencia los delitos que dicha legislación contempla. Todos los demás conceptos protegidos por nuestra Ley de Invenciones y

Marcas, implican una mayor inversión de dinero, de tiempo y de trabajo y por lo mismo, una inversión menos interesante para los usurpadores.

Las marcas, en cambio, ofrecen a los llamados "piratas", una enorme facilidad de explotación. Ya se trate de marcas que se encuentran debidamente registradas, o bien de marcas que se encuentran en el mercado, pero que carecen de registro como consecuencia lógica de la falta de conciencia que aún existe en nuestro país respecto de la importancia de la protección de que pueden ser objeto bienes de esta naturaleza, encontrando los usurpadores en las marcas ajenas un recurso a su alcance para ser explotado sin límite. Las marcas, además, son sumamente accesibles para estos sujetos, debido a que su costo de explotación es muy reducido, y, haciendo una elección adecuada, un pirata cuenta con la garantía de tener una elevada penetración en el mercado.

El concepto de marca es muy variado, pues cada autor expone una definición diferente de marca.

Jorge Barrera Graff dice que: "Marca es el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendi." (2)

Joaquín Rodríguez y Rodríguez expone su concepto de marca de la siguiente forma: "La marca es la

(2) Barrera Graff Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen Primero, México, 1957, p. 283.

señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de la procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". (3)

David Rángel Medina (4), resume en cuatro grupos las definiciones sobre la marca estudiada desde varios puntos de vista, y desde nuestra perspectiva, todas las definiciones quedan enmarcadas en la que expone Rodríguez y Rodríguez, por que reúne los elementos de todos los grupos, es decir, señala la procedencia de la mercancía, considera a la marca como agente individualizador del producto mismo y enfoca la esencia de la marca en función de la clientela, protegiendo al comerciante de los efectos de la competencia desleal.

La Ley mexicana vigente no da una definición expresa del concepto de marca. Además cada autor expone en forma distinta su concepto de marca de acuerdo a su criterio, a las circunstancias, a la época en que vivió y a una determinada modalidad. Todos coinciden en afirmar que la marca es un signo y que todo signo sirve para distinguir,

(3) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, México 1969, p. 425.

(4) Rángel Medina, David, Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I, México, 1960, p. 154 y sigs.

para diferenciar un producto o un servicio de otro.

La referida Ley se limita a señalar que las marcas se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o servicios de otros de su misma especie o clase. De lo anterior se desprende que la ley se pronuncia, sin intentar una definición propiamente dicha, por considerar que la marca es un signo identificador del producto o servicio.

1.2.1.- Clasificación de la marca.

a) Primera Clasificación.

Según el contenido de sus caracteres accidentales, las marcas se dividen en denominativas, figurativas, mixtas o plásticas.

i) Marcas denominativas son aquéllas que se componen exclusivamente de una o más palabras.

Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva.

ii) Las marcas figurativas son las que consisten en dibujos o figuras, características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos o servicios a que se aplican.

iii) Las marcas mixtas son las que se forman

combinando el elemento denominativo con el elemento figurativo.

Algunos autores consideran además las marcas ideativas, las que se forman de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge un tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina.

iv) Marcas Plásticas. Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas. Las figuras geométricas y los relieves pueden también incluirse en este grupo.

b) Segunda Clasificación.

Desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas, éstas se dividen en: defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes y colectivas.

1) Las marcas protectoras son aquellas que prestan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales o comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la

intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.

Se llama de protección o de defensa porque alrededor de la marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos "forman una red de seguridad construida por las marcas satélites que tienen solo una misión defensiva, haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la marca que interesa al empresario". (5) i

ii) Se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten.

En la actualidad hay productores, comerciantes o prestadores de servicios que a través de sus marcas ligadas, de reserva o defensivas, han obtenido un verdadero monopolio sobre determinados productos o servicios, es decir, son titulares de varias marcas de las cuales sólo explotan una de ellas, las demás sirven unicamente de protección a la marca principal.

(5) Ferrara, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, citado por Rángel Medina, ob. cit., p. 230

iii) Marcas ligadas "son las que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o semejantes productos o servicios". (6)

Difieren de las marcas de protección y de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se explotan simultáneamente por su titular.

La característica de éstas marcas es que sólo pueden ser transmitidas en conjunto. Para todos los demás efectos cada marca se considera como un registro independiente.

iv) La marca debe, en principio ser individual porque está destinada a cubrir los productos o servicios de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda el registro, ya sea persona física o jurídica. Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un producto o servicio o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela.

v) La marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías o establecimientos comerciales para indicar especialmente que han sido fabricadas o producidas por un grupo de personas en una

(6) Rodríguez y Rodríguez, citado por Rángel Medina, ob. cit., p. 235.

localidad, región o país determinado. (7)

c) Tercera Clasificación.

En cuanto a la naturaleza de los elementos que entran en su constitución, las marcas se dividen en compuestas y complejas o asociadas.

Las marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común.

La marca es compleja o asociada cuando se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que, considerados separadamente, por si mismos son idóneos para constituir marcas. (8)

A esta clasificación corresponde lo que Barrera Graff llama marcas mixtas, que son las que se componen de los dos elementos, es decir, denominaciones y figuras. (9)

d) Cuarta Clasificación.

Atendiendo a la calidad del sujeto que usa

(7) Rángel Medina, ob cit., p. 237.

(8) Rángel Medina, ob. cit., p. 242 y sigs.

(9) Barrera Graf, ob. cit., p. 299.

el signo distintivo, las marcas se dividen en marcas de fábrica, marcas de comercio y marcas de agricultura.

La marca de fábrica o industrial consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario, para distinguir los productos sólidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

La marca de comercio consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.

La marca de agricultura es aquélla que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.

e) Quinta Clasificación.

Marcas registradas y no registradas, según la legislación comparada, son tres los modos de adquirir el derecho a la marca: a) por el uso, b) por el registro y c) por el uso y el registro combinados.

Nuestra Ley adopta el sistema mixto, o sea el tercero de los mencionados. De lo cual deriva, por tanto,

la existencia de marcas registradas y no registradas.

La Ley de Invenciones y Marcas se ocupa de reglamentar especialmente las marcas registradas; por lo que su estudio permitirá, por exclusión, conocer el régimen de las no registradas.

Dicha Ley contiene preceptos que sólo aluden a las marcas no registradas, así como normas aplicables tanto a las marcas registradas como a las no registradas (10).

1.2.2.- Signos registrables como marca.

Existen varios sistemas para la composición de las marcas. Un sistema es el de la libre elección o adopción, según el cual la Ley, ajustándose al sistema de que todo signo distintivo es apto para usarse como marca, no especifica que signos son permitidos o prohibidos.

Otro sistema admite tres procedimientos:

- a) Enumera de un modo expreso los signos que pueden ser usados como marca.
- b) Especifica cuales son los signos que no podrán ser usados como marca y cuyo registro está prohibido.
- c) Señala simultáneamente cuales son los signos que pueden constituir marcas susceptibles de registro, y que es lo que no puede registrarse como marca.

(10) Rangel Medina, ob. cit., p. 257 y sigs.

Nuestra Ley vigente ha adoptado en términos generales el sistema mixto, pues en su Artículo 90 consagra el sistema de libre elección del signo marcario, en tanto que en su Artículo 91 presenta una enumeración limitativa de los elementos cuyo registro como marca está prohibido.

Rángel Medina considera inconveniente la enumeración de los signos o elementos que pueden constituir la marca, ya que es insuficiente e impropia para dejar establecido legalmente y de una manera completa que es susceptible de registrarse como marca. (11)

El Artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas dice:

"Art. 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones comprendidas en el Artículo siguiente."

(11) Rángel Medina, ob. cit., p. 259 y sigs.

En resumen, pueden constituir una marca registrable:

a) Los nombres bajo una forma distintiva: nombre propio y nombre geográfico, salvo los casos de excepción.

b) Las denominaciones de fantasía o evocativas.

c) El nombre comercial: nombre comercial propiamente dicho, razón social, nombre de la sociedad y emblemas distintivos del establecimiento.

d) Cualquier medio material con caracteres especiales para distinguir objetos o servicios: títulos de periódicos, iniciales o siglas, letras, números, cifras, viñetas, figuras geométricas, forma del producto, forma del envase, envoltura, colores, imagen, retrato, firmas, escudos, sellos, tapones, orillas de telas, etc.

1.3.- Concepto de patente y figuras análogas.

Siguiendo los conceptos del maestro César Sepúlveda (12) en su obra "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", es de reconocerse que no existe, ni en los textos especializados ni en las legislaciones de los diferentes países una definición de lo que es la invención o de lo que puede ser un invento patentable.

(12) SEPULVEDA, César. Ob. Cit., p. 68.

Para la noción de invento, en nuestro sistema, debe atenderse a los diversos elementos legales que se requieren para que una idea pueda ser patentada.

Los requisitos de patentabilidad se dividen en materiales y formales de conformidad a las exigencias legales, los primeros consisten en que el invento debe ser novedoso, resultado de una actividad creativa y susceptible de explotación industrial, mientras que los segundos se traducen en todas aquellas formalidades que se deben satisfacer dentro del procedimiento de patentamiento.

En cuanto a los requisitos materiales la propia Ley de Invenciones y Marcas los conceptualiza. Así, el artículo 5 de la Ley determina que una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o cualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad validamente reivindicada.

Por lo que hace a lo que la Ley entiende por actividad inventiva, como segundo requisito de patentamiento, el artículo 7 establece que para satisfacer este extremo debe atenderse al hecho de que a la fecha de la presentación de la solicitud, la invención no esté comprendida en el estado de la técnica o resulte evidente

para un técnico en la materia.

Finalmente, por lo que hace al último de los requisitos, el artículo 9 de la Ley de Invenciones y Marcas determina que una invención es susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o utilizar por la industria.

1.3.1.- El concepto de certificado de invención.

Históricamente, el surgimiento de esta figura se ubica en los regímenes socialistas, en los que la propiedad de un particular sobre un invento industrial, pugna abiertamente con la noción del Estado como detentador de la totalidad de los medios de producción.

Fue así como se forjó la idea del certificado de invención, el cual presenta una doble función: por una parte, otorga al inventor un reconocimiento económico por su aportación a la técnica, y por la otra, no constituye un monopolio absoluto sobre el invento, sino que éste queda abierto a quien tenga interés en explotarlo mediante el pago de la regalía.

Nuestra legislación, desde el año de 1976 en que se promulgó la actual Ley de Invenciones y Marcas abrogando la Ley de Propiedad Industrial de 1942, incluyó esta nueva figura, estableciendo en su artículo 67 que durante el plazo de vigencia de 14 años del certificado, el

titular tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención.

Asimismo, además de ciertos campos de protección exclusivos del certificado, el artículo 65 determinó que puede obtenerse el registro como certificado de invención respecto de cualquiera de las invenciones susceptibles de protegerse como patente.

A pesar de la facilidad que el certificado de invención otorga a terceros para ser explotado, en México son prácticamente inexistentes los casos de solicitantes de licencias de explotación de los inventos materia de certificados, lo cual revela que además del rezago tecnológico que el país experimenta, existe una gravísima desinformación en relación a éstos temas, la cual es imperioso contrarrestar.

1.3.2.- El registro de modelo industrial.

Otra de las formas de protección de los inventos consiste en el reconocimiento de aquéllos modelos que por sus características de novedad atribuyen a su autor el monopolio de su explotación por el término de 7 años, de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas.

Según lo dispone el artículo 80 de la Ley, se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto

industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

A la par de ésta tutela la Ley de Invenciones y Marcas define otra figura conocida como dibujo industrial, la cual no es muy utilizada en nuestro medio, y que la legislación define como cualquier clase de combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

2.- COMPETENCIA MERCANTIL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1. El amplio espectro de la propiedad industrial.

Es ya un lugar común reconocer que el manejo que una empresa realiza de sus elementos de propiedad industrial, marca la diferencia entre una negociación que tiende hacia la expansión y otra que simplemente se mantiene en niveles de supervivencia.

En un mercado mundial cada día más integrado, en que la competencia se desarrolla al mismo ritmo que las ideas que le alimentan, la propiedad industrial se significa como una de las llaves de mayor relevancia para el acceso a los estratos elevados de la hegemonía comercial.

El monopolio en que se traduce la protección jurídica de los signos distintivos -especialmente marcas- y la tecnología -principalmente patentes-, asegura a su titular la permanencia en la penetración a un mercado que carece ya de fronteras.

En ese contexto, la inversión que se dirige hacia la protección de los bienes inmateriales de las empresas se convierte, por un lado, en el seguro de la presencia del titular en el campo y, por el otro, en una fuente de ingresos indirecta por la vía de las licencias, que en ocasiones rebasa por mucho las expectativas de ganancia directa por la venta directa de los productos o la prestación de los servicios.

Nuestro país, en las últimas décadas, ha sido escenario ininterrumpido de marcas cuyo origen se ubica fuera de nuestras fronteras, las cuales han logrado su ingreso por la vía de la licencia que el titular de la marca celebra con algún empresario mexicano que reconoce en esas marcas una potencialidad evidente en función de su prestigio internacional.

Las regalías que por concepto de explotación de patentes o uso de marcas se pagan al extranjero, aún con la promulgación de la Ley de Transferencia de Tecnología (*) en el año de 1972, pasan a engrosar las millonarias utilidades de las corporaciones transnacionales.

De manera inversa a la opinión dominante, que encuentra en la regulación de este fenómeno un cauce para atenuar sus consecuencias, habría que valorar, en una primera instancia, la conveniencia de imitar las estrategias de propiedad industrial que les han permitido lograr esa situación de preeminencia empresarial.

En este contexto, la dimensión y la calidad de la protección legal que cada empresa procura para sus elementos de propiedad industrial, se convierte en el escudo y el arma que le permitirá librar la batalla de la competencia en la forma más equitativa.

(*) El nombre completo de la citada Ley es el de Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes Y Marcas.

Son frecuentes los casos de empresas que se ven seriamente debilitadas en su estructura general por afrontar invasiones de derechos propiciadas por no realizar la cobertura de sus marcas o patentes oportunamente.

La mayor parte de casos radica en el desinterés inicial que las empresas del extranjero muestran hacia ciertos mercados, sin embargo, al expandir su influencia o saturar su mercado de origen, tales destinos recobran interés, y cuando se desea cubrirlos los derechos reposan ya en el patrimonio de algún tercero que, sin que se pueda en forma alguna justificar su conducta, tuvo, eso sí, más fe en la marca y más visión que el propio titular, realizando previamente el registro a su favor.

En ese momento, la empresa que desatendió sus signos distintivos pierde la posibilidad inmediata de ingresar a un mercado que puede ser importante, sea de manera directa o por la vía de la licencia, colocándose en la disyuntiva de tener que pagar cifras millonarias por la cesión a su favor de los derechos registrales o, en su caso, de iniciar la prosecución de acciones reivindicatorias que invariablemente consumirán largos períodos en los que amén del incierto resultado final, quedare libre la vía para la explotación de la marca por el tercero, misma que producirá, daños irreversibles a la imagen y prestigio que detenta.

Pareciera contradictorio, pero todavía en

nuestro medio suele darse el fenómeno de empresas que invierten enormes capitales en difundir su marca a través de reiteradas campañas publicitarias, cuando aún no han obtenido o hasta promovido el registro de la marca.

Resulta ocioso señalar los enormes perjuicios que tales empresas han sufrido en su patrimonio e integridad de imagen, por omisiones de la magnitud de la que se comenta.

En el área de patentes, por otro lado, no es menor el impacto que la estrategia adoptada suele tener en la consecución de los objetivos de la negociación.

En este campo parece presentarse una concientización en el medio mexicano, novedosa y esperemos que progresiva, en el sentido de proteger inventos que en el pasado hubiesen caído al dominio público al destruirse su novedad por la simple explotación industrial del mismo.

Aparentemente, los inventores mexicanos han empezado a abrir sus expectativas al reconocer que hasta las ideas de utilidad más simples y unitarias, pueden incorporar un valor traducible en dinero por la vía del patentamiento.

Todas las reflexiones que hasta este momento hemos formulado, mismas que no tienen más pretensión que la de servir como introducción a la temática central de esta tesis, nos llevan a reconocer en la protección de la propiedad industrial al elemento de mayor peso en la

construcción de empresas con solidez y proyección, en la preparación hacia los cada vez más cercanos y competidos mercados internacionales.

2.2. Competencia desleal y competencia mercantil.

Suele decirse, con toda certeza, que la competencia mercantil y la competencia desleal son los dos lados de una misma moneda: que la primera empieza en donde la otra termina; que aquella es el campo definido de la pelea, mientras que esta es la guerra sin reglas.

En nuestro sistema jurídico, como lo señala el maestro Abraham Alegria (13), la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5 y 28 constitucionales, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito, siempre y cuando no se ataquen derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad, quedando prohibidos los monopolios, a excepción de aquellos que por su naturaleza correspondan al estado y de los privilegios que concedan las leyes sobre Derechos de Autor y de Invenciones y Marcas.

(13) ALEGRIA Martínez, Abraham, Artículo titulado "Competencia Desleal", publicado en la recopilación "Estudios sobre Propiedad Industrial", publicado por la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A. C. en el año de 1984, Mexico, p. 12.

Adicionalmente, nuestro sistema jurídico en el área de propiedad industrial se enmarca en un tratado internacional conocido como el Convenio de la Unión de París, vigente desde 1883, mismo que en los términos del Artículo 132 constitucional, es Ley Suprema en nuestro país al haberse celebrado por el Presidente de la República y aprobado por el Senado.

El Artículo 10 bis., del citado Convenio, contiene una importante disposición que textualmente se transcribe:

" Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal".

De acuerdo con el autor citado, constituye competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y sin lugar a dudas será deshonesto cualquier acción realizada sin derecho o en abuso del derecho, que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor.

En materia de propiedad industrial suelen presentarse la mayor parte de actos reputados como de competencia desleal, estando su represión prevista en la Ley de Invenciones y Marcas vigente, y dependiendo de la naturaleza del acto es calificada como infracción administrativa o como delito.

El Artículo 210 de la Ley de Invencciones y Marcas, en su fracción 9) contiene los elementos necesarios para construir una definición legal de competencia desleal, enunciando posteriormente la serie de actos que se consideran como infracción administrativa.

A la par de lo anterior, hay actos de competencia desleal que están tipificados como hechos constitutivos de delito, y siguiendo el principio que consagra el Artículo 14 constitucional, solamente éstos podrán ser objeto de sanción penal, sin posibilidad de aplicar la misma calificación por analogía o mayoría de razón (13).

2.3.- Normas básicas para la protección legal de la propiedad industrial.

En los anteriores apartados hemos considerado los graves daños que se causan a la unidad económica cuando sus elementos de propiedad industrial son apropiados por terceros, así como al marco jurídico general de represión que nuestra legislación establece.

Uno de los aspectos que hemos destacado, es que si bien es cierto que en el mercado mexicano el fenómeno de la "piratería" ha alcanzado dimensiones y formas preocupantes, el auge de estas actividades de competencia desleal en muchas ocasiones obedece a la inadecuada

protección que la empresa ha previsto para sus elementos de propiedad industrial.

En el área de marcas son recomendables las pautas siguientes:

a) De manera preeliminar a la realización de cualquier inversión para difundir una marca como propiedad de una empresa, es conveniente realizar el registro de la misma, al menos en su forma denominativa.

b) En caso de que la empresa se encuentre en la etapa de preparación de marcas, o en búsqueda de las que se habrán de emplear en el comercio, es recomendable no ligarse en forma definitiva a alguna, sino manejar diversas alternativas e intentar el registro para un grupo de marcas, que permita optar por alguna de las que hubieren logrado el registro.

c) Como una orientación inicial para evaluar las posibilidades de adopción de una marca, es adecuado realizar una búsqueda de antecedentes registrales ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico, la cual revela a un costo muy reducido la viabilidad de un registro de marca.

d) Una vez que dentro de las diversas alternativas se ha definido la marca o marcas a emplear, al haberse obtenido el registro en la clase o clases básicas -clases de productos o servicios en que se comprenden los que se van a distinguir-, es de vital importancia realizar la más amplia cobertura en todas las clases de defensa que

se consideren peligrosas en caso de que un tercero registrase la marca en alguna de éstas. Asimismo, la marca debe registrarse en cualquier clase en la que se tenga previsto extenderse a corto plazo.

e) Sobre todo en aquellos productos en los que la impresión visual para su identificación juega un papel importante, es recomendable realizar el registro del diseño, y en caso de que los colores que lo integran sean relevantes para su identificación, es también necesario reservarse su combinación.

f) En las clases básicas es siempre importante realizar y mantener vigente, de manera independiente a algún registro con diseño, el registro denominativo de la marca, ya que ello apareja, fundamentalmente, dos enormes ventajas.

La primera radica en el hecho de que el registro denominativo, por no estar limitada a un diseño específico, puede comprobar su uso de manera más sencilla por la razón de que basta con demostrar que la palabra se está utilizando en cualquier forma, mientras que las marcas que incluyen un diseño deben, para comprobar su uso y ser renovadas, utilizarse tal y como fueron registradas, produciendo, su uso en forma distinta, la extinción del registro.

La segunda ventaja de contar siempre con un registro denominativo es el hecho de que para poder

tipificar una usurpación de marca como delito, es indispensable que la misma implique su "reproducción". Lo anterior da lugar a que un registro de diseño, con que sufra una pequeña alteración en el mismo, tendrá que ser considerada como infracción, en cambio, si se cuenta con un registro denominativo, el titular podrá seguir la acción por delito, por el simple hecho de que el usurpador emplee la palabra en sus productos o servicios.

g) Mantener al día una calendarización de vencimientos de fechas de uso y renovación, que impida la caducidad de los derechos por la no realización de éstas gestiones.

h) Mantener algunos registros vigentes de marcas de reserva, que en un momento dado puedan ser empleadas contando ya con el apoyo del registro, de manera que se eviten los riesgos de introducir una marca sin registro, o bien, los perjuicios comerciales derivados de la espera por el tiempo que toma la tramitación del registro.

i) Por lo que hace a patentes, adiestrar al personal que está en contacto con las bases tecnológicas de la industria, a fin de que sea capaz, en primera instancia, de reconocer cuando una idea o innovación, por simple que parezca, es susceptible de ser patentada, y por otro lado, a mantener una actitud permanente de búsqueda hacia el mejoramiento de la tecnología que se aplica.

j) Una vez que se ha promovido la patente en México, tener a la vista que dentro del año siguiente es necesario presentar solicitudes en todos aquéllos países en los que se tenga interés, a fin de que al amparo del derecho internacional de prioridad se evite la destrucción de la novedad en tales países.

k) En todos los casos en que se tenga conocimiento de alguna invasión de derechos de propiedad industrial, iniciar las acciones necesarias para su preservación, intentando sentar el precedente de manera tal que quienes se dedican a competir deslealmente sean desalentados en el futuro.

l) Mantener una permanente instrucción entre los diversos niveles de dirección de la empresa, a fin de que el personal conozca de manera integral las políticas de la misma en lo que hace al manejo de los elementos de propiedad industrial y reconozca la importancia de ello.

3. DELITOS REGULADOS POR LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

3.1. Análisis del Artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas.

En los Capítulos precedentes hemos considerado los diferentes elementos que son indispensables como aproximación al tema central de éste trabajo, por

configurar, en un extremo, el bien jurídico tutelado -la competencia leal- y, por el otro, las formas legales típicas de tutela que preservan los derechos de propiedad industrial.

Como es bien sabido, en la mecánica inherente a lo jurídico, la coercitividad se traduce en la facultad de exigir del sujeto obligado por la norma, la observancia de la conducta que la propia norma determina.

La voluntad y creencia de los individuos en lo particular, en este contexto, se ve superada inexorablemente por la norma jurídica, misma que vela, en un sentido moral de alcance general, por los valores socialmente aceptados y convenidos.

La inobservancia de la conducta exigida por la norma genera, dentro del más simple enunciado formal, una consecuencia entendida en su más académica aspección como "sanción".

Contrariamente a lo que sucede en otros ámbitos del derecho, en que las conductas antijurídicas no admiten atenuante respecto de su calificación como "delitos", en el campo de la propiedad industrial suelen presentarse enconadas polémicas en torno a la definición de las conductas que deben estimarse atentatorias de los valores preservados.

El problema se inicia ahí. La determinación

de cuales son los bienes jurídicos a tutelar es el primer gran obstáculo a resolver.

Aún y cuando históricamente se aprecia una constante evolución de la conciencia jurídica en materia de propiedad industrial, hasta el grado de conformar un sistema acabado de protección de las creaciones intelectuales de índole empresarial -patentes, marcas, derechos de autor, etc.-, ese devenir no ha estado exento de contrasentidos e involuciones.

Si consideramos las teorías tomistas imperantes en la Europa Medieval, que tenían por degradante el obtener un lucro por la venta de un invento o una creación artística, declarando la universalidad de tales manifestaciones humanas, encontraremos un punto muy alejado de nuestros días en que la apropiación de las ideas era aún un estigma insalvable.

Pero no hace falta ir tan lejos. Basta revisar las tesis que a partir de los años 1960 se han venido manejando para explicar el subdesarrollo del tercer mundo, para concluir que a la propiedad industrial se le ha calificado como el yugo monstruoso que ha condenado a millones de seres humanos a vivir en la miseria y el abandono.

El monopolio que significa la titularidad de un derecho de propiedad industrial, resaltando al efecto el

ámbito de patentes, asegura a sus detentadores, según éstas versiones, el control total de la voluntad de los países dependientes.

De hecho, el movimiento legislativo de los años 1970, significativo en toda América Latina, tiene por eje central la reestructuración de los sistemas de propiedad industrial en los países en vías de desarrollo, en un intento por atenuar los efectos de la superioridad económica de los países industrializados, permitiendo un mayor acceso a las tecnologías de vanguardia y fomentando el desarrollo de la inventiva local.

En este clima, la consagración del sistema socialista en diversos bloques del orbe, incidió en aumentar aún más el deterioro del sistema internacional de propiedad industrial, al pugnar éste, en sus más acabados objetivos, con la idea de una colectividad detentadora de los medios de producción.

Las vertientes antes consideradas han jugado y juegan un papel de enorme significado en la definición de lo que para una sociedad como la mexicana debe tenerse por delito en materia de propiedad industrial.

A la luz de estas consideraciones iniciales, a continuación citaremos cada una de las hipótesis que nuestra Ley de Invenciones y Marcas contempla como delitos, realizando en cada caso los comentarios que la misma nos suscite.

El precepto que contiene un elenco de los delitos en esta materia es el 211, mismo que se encuentra inserto en el Título Décimo de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas, bajo el rubro " Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos".

Textualmente el citado precepto señala:

Artículo 211.- " Son delitos:

I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente".

A diferencia del régimen que en materia de delitos la propia legislación dispone, como más adelante comentaremos, en materia de patentes sólo se estima como delito el "fabricar o elaborar", quedando excluida la posibilidad de comprender en esta hipótesis a quién comercialice productos patentados sin consentimiento.

En una primera impresión parece acertada la disposición legal, toda vez que en la gran mayoría de casos es uno el comerciante que elabora un producto y otro el que lo expende, lo que implica un tácito reconocimiento a que el dolo común a los delitos de esta índole sólo es atribuible al sujeto que fabrica el producto patentado.

Sin embargo, en algunas ocasiones el comerciante que expende o distribuye un producto patentado

sin consentimiento, tiene pleno conocimiento de la irregularidad, lo cual le situaría ante la misma calificación de dolo por esa conducta antisocial. En tales casos, por extensión, considero que debe considerarse como delito el caso del comerciante que sabiendo del origen ilegal de un producto por violación de una patente, lo expenda o ponga en circulación.

Por lo que hace a la extensión e interpretación que en lo general es viable conceder a los tipos penales relativos a patentes, es importante destacar que en materia de litigios es sumamente escasa la información que deriva de la práctica ante las Autoridades administrativas o judiciales por lo que la interpretación puede únicamente realizarse a nivel doctrinal.

La ausencia de casos de invasión de patentes que se sometan ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico obedece, básicamente, al hecho de que son relativamente contadas las imitaciones en este género de protecciones.

Lo anterior se debe a que la abrumadora mayoría de patentes que se registran en nuestro país corresponden a empresas del extranjero (74 % según cifras extraoficiales), las cuales implican una sofisticación que tecnológicamente no es fácil de alcanzar, y las empresas que podrían estar en tal supuesto usualmente observan una conducta de competencia honesta.

Fracción II.- "Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente".

La diferencia que presenta este supuesto respecto del establecido por la fracción I, es únicamente el hecho de considerar en el presente caso los métodos o procedimientos, a diferencia de aquél en que consideraban los productos.

Al igual que la fracción antes comentada, me parece adecuado considerar también como sujetos imputables aquéllos que comercialicen con productos fabricados con métodos o procedimientos patentados, cuando era de su conocimiento tal situación.

Por lo que hace a la determinación material que la Autoridad debe enfrentar al aplicar este precepto a un caso concreto, es importante destacar que si en el caso de productos es difícil llegar a la conclusión de "identidad" entre el modelo infractor y el que es materia de la patente, en el caso de métodos o procedimientos el cotejo se hace aún más escabroso, ya que se carece de un prototipo que en un momento pueda servir como pauta para la comparación, limitándose el análisis al nivel meramente conceptual.

Fracción III.- " Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un

registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva".

En relación a la fracción transcrita no puede dejar de comentarse la importancia capital que tiene el término "reproducir", por cuanto el mismo constituye el molde de análisis de la conducta transgresora.

Al respecto, acudiendo a la más literal de sus asepciones, "reproducir" se entiende como "la acción que da como resultado la creación de otra entidad de iguales características a las del prototipo." (14)

En este orden de ideas, la conducta a encuadrar debe satisfacer tal extremo de identidad con el modelo imitado, que difícilmente es posible actualizar el supuesto normativo.

De acuerdo con el significado que al término "reproducir" es dable asignar, la simple alteración de cualquier elemento del modelo original, es suficiente para desvirtuar la existencia de tal reproducción, con la consiguiente inadecuación de la conducta al tipo.

En mi opinión, es tan condenable la actividad del competidor deshonesto que literalmente reproduce el modelo propiedad de otro, como aquél que al amparo de un subterfugio lo imita de tal modo que evita caer en el supuesto legal.

(14) Diccionario de tecnicismos ilustrado. Editorial Maurer, S.A., México, 1980. p. 276.

Agravando aún más la imprecisión que se destaca, no existe en el Artículo 210 de la propia Ley de Invenciones y Marcas, que es el precepto regulador de las infracciones administrativas, supuesto alguno en que proceda ubicar la conducta de quién alterando un modelo o un dibujo industrial registrado, comercie deshonestamente en detrimento del titular.

Esta grave omisión, que puede hacerse extensiva a las tres fracciones iniciales del Artículo 211 hasta ahora comentadas, consistente en la inexistencia del concepto "imitación" como parámetro de normatividad de una conducta evidentemente infractora, da lugar a una desprotección para el titular de patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales.

Lo más que podría intentarse en el supuesto de que la conducta alcance sólo el grado de imitación, conforme a la Ley de Invenciones y Marcas, sería un procedimiento para la declaración administrativa de infracción por competencia desleal, como figura genérica, procedimiento que, por su propia amplitud conceptual, podría ser enfrentado por los imitadores sobre sólidas bases de defensa.

En este sentido, parece incontrovertible la necesidad de ajustar los preceptos contenidos en las fracciones I, II y III del Artículo 211, a fin de

contemplar dentro de los mismos, aquellas conductas que revelen dolo por el grado y tipo de imitación que se presenta de los derechos tutelados.

Fracción IV.- "Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja".

La fracción antes transcrita resulta ser una de las más socorridas en la práctica, en virtud de que la violación de los derechos de propiedad industrial en un país como el nuestro se orienta, principalmente, a los signos distintivos de los comerciantes.

Aún y cuando las reformas legales han pretendido dotar a los procedimientos legales represores de la competencia desleal de una eficacia tal que el fenómeno pueda ser, sinu desterrado, si controlado, lo cierto es que en muchos rubros comerciales el problema ha desbordado parámetros hasta de detección.

Entre las causas que suelen considerarse como motivadoras de este fenómeno de piratería, sin lugar a dudas se ubica el de la simplicidad en la tarea reproductora.

Así como en el caso de patentes comentábamos que la inexistencia de medios tecnológicos en los sujetos infractores impedía en términos generales su imitación, en

el caso de las marcas la tarea de reproducción se reduce a la simple confección de etiquetas o envolturas con los signos usurpados.

Adicionalmente, la dificultad material para detectar y ubicar a los negocios infractores aumenta sensiblemente el problema, ya que en muchos de los casos se trata de establecimientos que operan de manera irregular, sin domicilio fijo, o en mercados improvisados.

Por otro lado, en los casos de marcas de prestigio internacional, que usualmente constituyen blanco de las imitaciones, se enfrenta la problemática de que aún y cuando la usurpación sea flagrante, es el interesado quien habrá de iniciar las acciones respectivas, lo cual en muchas ocasiones es complejo por la simple causa de que el titular no siempre detecta tales infracciones sino hasta después de que ha transcurrido demasiado tiempo, con los daños irreversibles que la piratería causa al prestigio de un signo distintivo.

Por último, otro de los aspectos que no puede dejar de considerarse en un fenómeno de la magnitud y consecuencias de éste, es el de la cultura comercial de un gran sector del público, cuya estructura mental le lleva a concluir en el sentido de que no es necesario pagar cifras elevadas por una prenda de vestir marca "Sergio Valente", cuando por una prenda con la misma marca, en un mercado,

puede pagar sólo la décima parte.

El público comprador, en éstos casos, está cierto de que el producto es una imitación, pero aún sabiendo de la pésima calidad en que ello se traduce, adquiere el producto bajo la consigna de portar marcas de prestigio a precios económicos.

La situación real a que la legislación en materia de propiedad industrial debe normar, debe servir como criterio básico para adoptar los mecanismos que permitan combatir un cáncer que amenaza con convertirse en intratable.

En los Capítulos iniciales de este trabajo, hemos resaltado la trascendencia que para el comercio internacional y las nuevas perspectivas de México en su trato ante el mundo reviste el respeto de los derechos intelectuales, por lo que la existencia de un marco jurídico acorde a las exigencias actuales es un presupuesto básico en ese contexto.

En lo que hace a la redacción propia de la fracción IV del Artículo 211 de la multicitada Ley de Invenciones y Marcas, es interesante considerar que si bien el propio ordenamiento prevé la imitación en grado de confusión como infracción administrativa en la fracción II del Artículo 210, nuevamente el supuesto adolece de estructurarse sobre una adecuada evaluación del dolo.

Aún y cuando en una primera impresión pudiera suponerse que el dolo que genera la consideración de una conducta como delito se manifiesta en el hecho de que una reproducción de marca al emplearla es el grado más grave de violación, enfrenta a una imitación constitutiva de infracción, lo cierto es que muchas veces la imitación de una marca supone una actitud dolosa de mayor grado que la propia reproducción.

La justificación de que en muchas ocasiones una imitación de marca apareja mayor dolo que una reproducción, deriva de la observación de la propia realidad de los asuntos que suelen presentarse ante el Departamento Contencioso de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, por cuanto usualmente el sujeto que ha de emprender una actividad de competencia desleal de esta naturaleza, obtiene cierta asesoría sobre la forma en que tales prácticas deben llevarse a cabo para no caer en los supuestos legales de mayor rigor en cuanto a sanciones.

De esa manera, el molde delictivo de "reproducción" se ve superado por los subterfugios de prácticas desleales que se amparan en alteraciones mínimas de ciertos rasgos del registro, de manera que la figura aplicable sea la de infracción administrativa.

Una de las formas más comunes de imitación, es la que se construye sobre el análisis previo derivado del estudio minucioso de los registros de marca del titular, de

manera tal que sea posible ubicar alguna anomalía sobre la cual prefabricar la imitación de cara a un litigio futuro.

Cuando una empresa cuenta únicamente con un registro para amparar el diseño y la denominación de su producto, la posibilidad de imitarlo sobre bases de infracción administrativa queda abierta, ya que la simple alteración de alguno de los elementos del diseño ubica la conducta fuera del concepto de reproducción.

Lo anterior nos lleva a concluir que en muchas ocasiones la indebida protección de que son objeto marcas de prestigio, por parte de sus detentadores, alienta la intromisión de terceros de mala fé en sus ilegales prácticas comerciales.

Un aspecto más que no es posible dejar de considerar, es el criterio que el Departamento de Marcas ha venido esgrimiendo en asuntos de este tipo, consistente en considerar que una marca acompañada de un diseño es diferente de aquélla que se registró en forma denominativa, lo cual pugna con la teoría de que la marca denominativa es la mejor protección por la amplitud normativa del registro.

Es decir, el hecho de poseer un registro de marca denominativo, se traduce en que en cualquier forma en que un tercero utilice dicha denominación implicará una "reproducción" de la marca, sin embargo, las Autoridades competentes han venido sosteniendo que al emplearse un diseño

se trata de una marca diferente, lo cual otorga a los infractores un elemento de defensa de peso significativo ante una acción de declaración administrativa por hechos constitutivos de delito.

Fracción V.- " Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquéllas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio".

Al comentar el contenido de las tres primeras fracciones del Artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, destacábamos el hecho de que tales supuestos implicaban una inadecuada valoración del dolo del sujeto que comercializaba los productos patentados o los productos elaborados con procedimientos patentados, ya que no se considera el conocimiento de la violación de derechos de propiedad industrial, que en realidad es el parámetro a considerar en la determinación del dolo.

Consideremos, por citar un ejemplo, el caso de una tienda departamental, por cuyos estantes transitan

miles de productos mensualmente. Es evidente que una comercialización de tales proporciones no puede llevar la verificación de la legalidad en la fabricación de un producto a grado tal que dicha negociación pueda tener la certeza de no estar expendiendo algún producto de origen ilegal.

En este orden de ideas, fincar responsabilidad a un comerciante expendedor por el sólo hecho de comercializar un producto en tales circunstancias implica un exceso, mientras que salvarle de cualquier responsabilidad redundaría en una actitud alentadora de la competencia desleal.

Por lo anterior, insistimos en el criterio de que la causación de una sanción por ajustarse a la conducta delictiva en el caso de los expendedores, debe depender del conocimiento que el comercializador tenga sobre el origen ilegal del producto.

Por otro lado, pretender que la introducción de un producto a un establecimiento para su venta debe colmar el presupuesto de acreditar su "legalidad", constituiría un obstáculo al comercio contrario a la dinámica que le es propia.

Por otro lado, dentro de los supuestos que la fracción V del Artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas contempla como delito, se encuentra el de ofrecer en

venta o poner en circulación los productos a que se refiere la fracción II del Artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé.

Para el análisis de la hipótesis que se comenta, a continuación se transcribe la fracción II del artículo 210:

Art 210.- " Son infracciones administrativas:

Fracción II.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada."

Finalmente, la fracción V del Artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas prevé también como delito el ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado.

En mi opinión, el supuesto citado, por estrictas razones de orden, no debe estar inserto en combinación con figuras características de uso ilegal de marcas, ya que las notas propias de la figura de alteración de productos es sumamente específica y peculiar, al punto de merecer trato por separado.

Aún y cuando en nuestro sistema no se presenta con demasiada regularidad esta modalidad, en mercados de algunos otros países suele acontecer con frecuencia que la competencia desleal a que recurre una empresa consista en desprestigiar los productos del competidor rival a través de su alteración, de tal forma que el público adopte una actitud de reprobación contra tales productos.

En estricto sentido, esta figura contiene un ataque a valores sociales que inclusive va más allá del uso ilegal de marca, ya que éste, en un primer sentido, persigue la finalidad por el sujeto activo de obtener un lucro directo producto del engaño al que induce para lograr la venta de su producto, mientras que la alteración de un producto presupone, amén del lucro personal del que lo maquina, el riesgo de comercializar un producto alterado y el desprestigio directo del titular de la marca.

Fracción VI. "Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta".

La fracción antes citada se orienta hacia la protección de la función de la marca como indicación del origen de un producto, por cuanto se establece como delito el alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente la marca.

En nuestro país el caso que se comenta no se presenta en forma reiterada, ya que si han existido algunos casos que han evidenciado la gravedad de una conducta de este tipo, en que la aceptación de un producto es desviada hacia otro signo que es el que injustamente recibe el reconocimiento del consumidor.

Un caso que puede ejemplificar esta clase de delitos es el que se presentó con una conocida marca de "aguardiente de caña", el cual se ofrecía al público a un precio muy conveniente de acuerdo con el costo del mismo.

Sabedores de la potencialidad del mercado que tanto en México como en el extranjero existe para éste producto, otra empresa consideró que le resultaba mas barato comprar el producto terminado e incluso envasado a la empresa productora, y aplicarle una marca propia ofreciéndolo a un precio superior.

Es notorio el detrimento que sufre el competidor cuya marca se ve alterada o substituída, pero también es evidente que como en casi la totalidad de casos regulados por esta legislación, la conducta delictiva repercute directamente en el público consumidor.

Fracción VII." Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un

establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro".

Como lo comentamos en el Capítulo precedente cuando abordamos el concepto legal de nombre comercial y la protección que en nuestro sistema se dispensa a tal figura, la limitación relativa a su protección "dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva", da lugar a una indefinición que pone en riesgo la acción tomada por el titular en contra de un supuesto infractor.

Aún y cuando el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado el 30 de agosto de 1988 introdujo la consideración de que dicha zona geográfica debe ajustarse a la delimitación de un Estado, de una región o de la totalidad de la República Mexicana, lo cierto es que la protección continúa implicando, en ese sentido, un margen de imprecisión que en casos de contienda suele ser habilmente socorrida por el infractor.

Por otro lado, el desarrollo que han observado las marcas de servicio, tanto en el aspecto comercial como jurídico en los últimos años, ha restado importancia al nombre comercial como forma de tutela, ya que lo que antes no se podía amparar sino a través de esta figura, actualmente encuentra una amplia y eficaz protección en los marcos establecidos para el régimen de las marcas.

Aún así, la inclusión de un delito en los

términos del supuesto antes transcrito es ineludible, ya que de no existir en la legislación formas de represión de las conductas que importan una violación del ámbito de resguardo de las formas que la propia ley establece, éstas carecerían totalmente de eficacia y su existencia legal no tendría de justificación.

En la práctica suele ser de utilidad el recurrir a este tipo de supuestos en los casos en que por alguna causa se carezca del registro de la marca o incluso en los casos en que no se ha efectuado el trámite de publicación del nombre comercial, ya que la hipótesis se contrae al simple "uso de un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero".

VIII.- "Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme."

La presente fracción, que fue incluida como novedad por las reformas publicadas el 16 de enero de 1987, se encuentra en relación con el supuesto señalado por la fracción V del propio artículo 211, al contemplar el caso de aquellas infracciones derivadas del uso de una marca similar en grado de confusión a otra registrada, que han sido ya sancionadas por la Autoridad Administrativa conforme lo

determina el Artículo 225 de la citada Ley.

IX.- "Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilícita."

La fracción citada representa también una novedad desde las reformas del año de 1987, por virtud de la cual una conducta evidentemente atentatoria de valores morales es sancionada severamente.

La objeción que en mi opinión se puede enderezar contra la redacción de la hipótesis, deriva del hecho de que la definición del tipo se contrae a los casos en que la revelación de un invento se presente cuando éste se encuentre en trámite, siendo que, en rigor, la situación en que con mayor frecuencia puede presentarse tal hecho es antes de ingresar el invento a trámite a efecto de que alguien tenga un mejor derecho presentando una solicitud con mejor fecha legal que el titular real.

Aún y cuando en tal sentido podría interpretarse el supuesto como "revelación de secreto industrial", considero innecesario que en un tipo penal que por definición debe ser preciso, se tenga que recurrir a interpretaciones que sitúan al caso concreto en el terreno

de la incertidumbre, cuando es obvio que la gravedad de la conducta es incluso mayor cuando se da antes del trámite de registro que una vez iniciado éste.

3.2. TRAMITE Y SANCIONES POR DELITOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de Invencciones y Marcas no contiene un procedimiento específico para el caso de perseguir alguna conducta que se tipifique como delito, por lo que resulta aplicable el procedimiento administrativo general que se establece en los artículos 189 al 200 del referido ordenamiento.

Al respecto y para su mejor comprensión, cabe citar algunos de los preceptos de mayor relevancia.

Art. 193.- "Las solicitudes de las declaraciones administrativas que procedan conforme a esta ley deberán formularse por escrito al que se acompañaran los documentos y constancias en que funde la promoción. Deberán formularse por separado tantas solicitudes como acciones desee ejercitar el solicitante.

Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se concederá al solicitante un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para que se cumplan. De no cumplirse en el término concedido se tendrá por abandonada la gestión.

El procedimiento seguirá las formalidades que esta Ley señala, siendo aplicable, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

Son varios los comentarios a que da lugar un precepto como el citado. En una primera instancia es de considerarse que el concepto de "ejercitar acciones por separado", que determina este precepto, ha sido aplicado por el Departamento de Trámites Contenciosos y Amparos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, no sólo en el sentido de no incluir en una misma solicitud figuras relativas a infracciones o delitos, lo que es totalmente comprensible, sino que su postura ha llegado al grado de requerir que aún y cuando la conducta pueda ser constitutiva de más de un delito, la persecución de los mismos se realice en documentos por separado.

Desde mi punto de vista, tanto las teorías civilistas de ejercicio común de las acciones, como el tratamiento procesal que suele darse de manera unitaria a la comisión de diversos delitos por un mismo sujeto, pueden justificar el trámite independiente de acciones que por su conexidad debieran ser abordadas en un mismo juicio.

La experiencia demuestra que el ejercicio de acciones por separado genera una situación de complejidad procesal en que es necesario sostener un litigio en

diferentes frentes, con el obvio desgaste que ello representa para el actor y el riesgo implícito de que se pronuncien resoluciones no congruentes entre sí.

En este sentido se propone que cuando las acciones compartan un mismo tipo o naturaleza, las mismas se ejerciten de manera conjunta en un mismo procedimiento.

Otro de los aspectos que merece especial comentario en torno al Artículo 193 de la Ley de Invenciones y Marcas, es el relativo a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al respecto es necesario apuntar que, si bien es cierto dicha supletoriedad es indispensable para colmar ciertas lagunas de la Ley de Invenciones y Marcas en materia procesal, no debe dejar de reconocerse que lo idóneo es que en procedimientos especiales como el que es connatural a los temas de la propiedad industrial, las normas que regulan el procedimiento sean tan exactas que la necesidad de acudir a la suplencia de Códigos generales sean los menos.

Según se observa en la práctica cotidiana ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico, esta supletoriedad expresa en la Ley de Invenciones y Marcas permite que muchos litigantes representantes de demandados, se refugien en figuras del Código Federal de Procedimientos Civiles en busca de situaciones que compliquen y demoren el procedimiento administrativo.

Tal es el caso, cada vez más frecuente, de ofrecer pruebas testimoniales o confesionales, basados en la mencionada supletoriedad, las cuales rara vez aportan algún interés o convicción al procedimiento y que, en cambio, su desahogo suele demorar enormemente la resolución.

Una vez que la acción se ha ejercitado en la forma y condiciones de procedencia mencionados en el precepto ya comentado, se procede a correr traslado a la contraparte, concediéndole un plazo que en términos del Artículo 194 de la Ley, no debe ser menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles, para que se entere de los documentos y constancias en los que se funde la acción y manifieste lo que a su derecho convenga.

En el propio Artículo 194 la Autoridad a la que compete conocer de esta clase de procedimientos, se reserva la facultad de allegarse todos los elementos que considere necesarios para verificar cualquier dato y requerir la comprobación correspondiente.

La celeridad que debe corresponder a procedimientos de éste tipo queda en claro al dar lectura al texto del Artículo 197, mismo que determina que al transcurrir el término para formular objeciones, previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados.

Por lo que hace a la declaración administrativa de hechos constitutivos de delito, el trámite previsto por la Ley de Invenções y Marcas se agota en la simplicidad del esquema integrado por los preceptos antes comentados. Sin embargo, en la realidad la tramitación de asuntos de este tipo suele aparejar una duración que es totalmente contraria a la dinámica que la realidad exige, lo cual provoca que en muchas ocasiones estos procedimientos sean abandonados por desistimiento o falta de interés del promovente.

Ahora bien, en relación a la tramitación específica para los casos de delitos previstos por la Ley de Invenções y Marcas, el Artículo 213 de dicho ordenamiento tiene una especial relevancia:

Art. 213.- "La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República".

El precepto antes transcrito ha sido, sin lugar a dudas, uno de los que más polémica ha suscitado, por adicionar un requisito más a la acción penal que detenta el Ministerio Público de los que rutinariamente debe satisfacer.

Algunos litigantes han pretendido interpretar el requisito de contar con una declaratoria técnica de la Secretaría de Comercio en relación a los hechos constitutivos del delito, como la simple "consulta" que se formula a la Dirección de Desarrollo como perito en la materia, pero sin que para la emisión de tal declaratoria se deba dar derecho de audiencia a la parte involucrada.

En un sentido estrictamente pragmático tal vez esa debía ser la interpretación que dominase, a efecto de dotar al trámite de mayor celeridad con la simple opinión de la Autoridad respectiva, sin embargo, el Departamento Contencioso de la Dirección de Desarrollo Tecnológico ha

reiterado el criterio de que dicho dictámen debe pronunciarse como resultado de la tramitación de la declaración administrativa de hechos constitutivos de delito con intervención tanto del titular del registro violado como del presunto responsable.

Es obvio que si una averiguación previa se ve obstaculizada por la ausencia de este presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, el tiempo que transcurrirá en el procedimiento administrativo, suponiendo que éste agote etapas procedimentales posteriores como amparo y revisión, dará lugar a que el conflicto se diluya hacia soluciones alternativas usualmente extrajudiciales.

Algunas de esas soluciones que surgen y ponen fin al conflicto antes del ejercicio de la acción penal son, entre otras, el desistimiento del interesado por que el invasor de sus derechos cese en el empleo de la marca de su propiedad, o bien por la celebración de un convenio que asegure al titular la preservación de sus derechos.

En mi opinión, no existe razón alguna para mantener el criterio de que la declaratoria técnica de la Secretaría se debe seguir en forma de juicio, debiendo prevalecer el criterio de que tal declaratoria debe limitarse a ser una opinión en relación a la existencia del delito, ya que, en todo caso, la parte afectada gozará del derecho de audiencia en el juicio penal a que se de origen.

La propia experiencia demuestra que el requisito de procedibilidad antes comentado, no tiene justificación cuando, en materias igualmente técnicas a la propiedad industrial, la averiguación previa se integra y la acción penal se ejercita con una simple opinión "tecnico-pericial" de la Autoridad u órgano competente.

Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados por la Ley Federal de Derechos de Autor, respecto de los cuales el Ministerio Público simplemente recaba de parte de la Dirección General del Registro Nacional de Derechos de Autor una opinión que a manera de pericial tomará en cuenta para la integración de la etapa indagatoria.

Como se observa en la materia de los derechos autorales, los derechos legítimos de los titulares suelen preservarse de manera eficaz, en virtud de la celeridad con que el sujeto activo se sitúa ante la inminencia de una pena corporal o económica.

Un caso similar se presenta en los delitos regulados por la legislación del mercado de valores, en que por la alta tecnicidad que las cuestiones financieras aparejan, el Ministerio Público recaba un dictámen de la Comisión Nacional de Valores, pero no se condiciona el ejercicio de la acción penal a tal presupuesto, ni mucho menos se transforma dicho dictámen en un complicado

procedimiento que demanda la intervención de las partes involucradas ajustándose a etapas rigurosas de procedimiento.

Una muestra de que las vías de persecución de delitos e infracciones que la Ley de Invenciones y Marcas establecen son ineficientes, es el hecho consistente en que en muchas ocasiones, cuando la invasión se dirige hacia marcas consistentes en un diseño, el titular opta por registrar tal marca como obra artística de dibujo ante el Registro Nacional de Derechos de Autor, a fin de contar con base legal para una acción por la vía de la Ley Federal de Derechos de Autor que le asegure un resultado más efectivo.

Dentro de este marco general no puede dejar de considerarse que la Ley de Invenciones y Marcas no sólo está constreñida a otorgar tutela a los bienes inmateriales de un comerciante como las patentes y las marcas, sino que también se preserva, de manera dual, el ejercicio del comercio como una actividad en que el público consumidor puede resultar lesionado como consecuencia de una actividad de competencia desleal.

Si a ello añadimos las evidencias cada vez más reveladoras de la impune actividad de falsificación de signos distintivos que existe de manera creciente en nuestro país, concluiremos que es indispensable instaurar medios más eficaces de combate y represión de las conductas desleales

dentro del comercio.

En este orden de ideas se propone que la legislación se oriente hacia formas que agilicen la persecución de conductas lesivas de los intereses individuales y colectivos que el derecho de la propiedad industrial está destinado a preservar, a través de la adopción de procedimientos que tengan la obtención expedita de una resolución como su principal parámetro.

Una de las reformas que el autor de la presente tesis considera procedente proponer en atención a estos fines, es la creación de una Agencia Investigadora del Ministerio Público Federal, especializada en la atención de casos relacionados con la materia de la propiedad industrial, de manera que sea el propio Ministerio Público el que por su conocimiento especializado de la materia sea capaz de determinar el ejercicio de la acción penal en cada caso.

Aún y cuando contra esta postura se podría oponer el argumento de que la actividad investigadora debe realizarse sin especialidades que conduzcan a una disgregación de las funciones del Ministerio Público, no puede dejar de reconocerse que la técnica cada vez más sofisticada en ciertas áreas, exige una atención tan especializada como la materia de que se trata, lo cual se ha demostrado en algunos casos en que se empiezan a crear

agencias investigadoras especializadas en cierto tipo de ámbitos, como es el caso de la recientemente creada para atender exclusivamente casos de delitos sexuales.

En cuanto a la sanción que la ley prevé para los delitos en esta materia, el Artículo 212 establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo 211, y respecto de las fracciones restantes, que son la VII, VIII y IX del propio artículo la ley prevé una sanción de dos a seis años de prisión.

La diferencia que se introdujo en el presente artículo con las reformas de que fue objeto la Ley de Invenciones y Marcas en enero de 1987, es la consistente en dejar de considerar la pena corporal y la multa como opción para el juzgador, debiéndose actualmente imponer ambas penas.

Por otro lado, se adiciona la sanción correspondiente a los delitos de nueva incorporación al elenco legal, estableciéndose una sanción corporal única.

Lo único lamentable en relación a la sanción que previene la Ley de Invenciones y Marcas por los delitos que se cometan regulados por la misma, es la poca frecuencia con que los procedimientos instaurados llegan a concluir en

tal, ya que, como apuntábamos anteriormente, la mayor parte de los litigios concluyen por causas diversas en etapas administrativas.

En cuanto a las facultades de inspección y vigilancia que la Ley de Invenciones y Marcas contiene en favor de la Autoridad, son de destacarse algunos aspectos de importancia para la temática de la presente tesis, que a continuación comentaremos.

En lo general, el Artículo 216 determina que para comprobar lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá sistemas de inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos consistentes en requerimiento de informes y datos y visitas de inspección.

Por disposición de la Ley, toda persona física o moral tendrá la obligación de proporcionar a las Autoridades competentes, dentro del plazo que se les conceda que no podrá ser menor de ocho días hábiles, los informes y datos que se les requieran por escrito.

En el Artículo 220 se determina que se entienden por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se prestan los servicios

y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, debiendo levantarse, de toda visita, acta circunstanciada en presencia de dos testigos, en términos de lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley.

Es de vital importancia que en aquéllos casos en que el interesado hubiere solicitado la práctica de la inspección, éste verifique que el acta respectiva contenga adecuadamente todos y cada uno de los puntos a que se refiere el artículo 222 de la Ley de Invencciones y Marcas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de integrar al expediente la prueba básica con algún vicio que pueda utilizar a su favor la contraparte.

Los datos que en las actas deben constar son los siguientes:

I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia.

II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita.

III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó.

IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia.

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designadas

por el visitado o, en su defecto, por el inspector.

VI. Que se dió a conocer al visitado su derecho de hacer observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles.

VII. Datos relativos a la actuación.

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla.

IX. Que se le dió a conocer su derecho de hacer por escrito las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles.

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo al inspector.

Con la pretensión de dotar a los procedimientos que por delito o infracción se instauran ante el Departamento Contencioso de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, en las reformas que modificaron la Ley de Inventiones y Marcas del mes de enero de 1987, se incluyó el artículo 223 bis., mismo que por su importancia transcribimos textualmente:

Art.223 bis.- "Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o

productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará, constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la mercancía.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30 % de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada.

Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda".

En mi opinión, la introducción de facultades en favor de la Autoridad como las que implica el precepto antes transcrito, constituye un significativo avance dentro del conjunto de alternativas que la ley establece para

reprimir conductas delictivas, dando lugar a medidas de mayor rigor.

Desde luego que la implementación de una medida precautoria como la consignada en el párrafo segundo del artículo 223 bis., de la Ley de Invencciones y Marcas no en todos los casos es posible, por el simple hecho de que existen establecimientos cuyo inventario es tan cuantioso que difícilmente es posible determinar si las infracciones o delitos se cometen en más del 30 % de las mercancías.

Por otro lado, contrariamente a la actitud que se espera de las Autoridades competentes, la aplicación de las medidas previstas en el presente precepto no ha correspondido a la rigurosidad que el legislador imprimió a la legislación para sancionar estas conductas.

Es evidente que un aseguramiento de mercancía o una clausura puede resultar sumamente grave para una negociación mercantil como primer acto en relación a un procedimiento, pero no es posible olvidar que la grave situación que origina la piratería en nuestro país requiere de severas medidas ejemplificativas.

La cuestión que por simple redacción a mi parecer no resulta del todo adecuada dentro del texto del precepto comentado, es el presupuesto de procedencia de las medidas de aseguramiento y clausura, consistente en "la comprobación fehaciente de la comisión del acto de

competencia desleal", ya que siendo ésta verificación un primer acto de inicio del procedimiento, resulta contrario a cualquier estructura procesal considerar como "comprobada" la violación legal, por cuanto ello implicaría seguir un juicio en el que ya no existe materia de discusión.

La redacción que desde mi punto de vista debe asumirse en situaciones como la que se analiza, debe hacer alusión a que los elementos inspeccionados hacen presumir la comisión de actos previstos en la Ley de Invenciones y Marcas, de manera que su aseguramiento quede, aún así, plenamente justificado.

Por último, el artículo 224 determina que del acta levantada con motivo de una visita de inspección se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que de cualquier forma no afectará su validez.

Como se desprende de la lectura de los artículos relativos a la práctica de inspecciones por parte del personal de la autoridad competente, la Ley de Invenciones y Marcas cuenta con vías eficaces para poder sancionar y en su caso proceder en contra de establecimientos o personas que observan una conducta deshonesto en el ejercicio del comercio.

Sin embargo, la práctica revela que las sanciones y medidas preventivas que la Ley contempla en

casos de infracción de marcas no se llevan al cabo sino en contados casos en que la gravedad de la violación lo amerita.

Es de suponerse que el ingreso de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), traerá como consecuencia la exigencia reiterada por parte de los países que exporten al mercado mexicano, en el sentido de comerciar en un clima de seguridad que permita el libre desarrollo de los objetivos empresariales.

Dentro de este contexto, tanto la legislación de la materia como la actitud de las autoridades respectivas al aplicarla, debe sufrir un perfeccionamiento que permita encarar los nuevos desafíos sobre bases jurídicas cada día más eficaces.

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

4.- CONCLUSIONES.

Como conclusiones del presente trabajo, a continuación relaciono los comentarios que, dentro del nivel especulativo en que he desarrollado el presente análisis, concentran las ideas fundamentales que en relación a la temática tratada contienen mayor relevancia.

- 1.- En un mercado mundial cada día mas integrado, en que la competencia se desarrolla al mismo ritmo que las ideas que le alimentan, la propiedad industrial se significa como una de las llaves de mayor relevancia para el acceso a los estratos elevados de la hegemonía comercial.
- 2.- El monopolio en que se traduce la protección jurídica de las patentes y las marcas asegura a su titular la permanencia en la penetración a un mercado que carece ya de fronteras.
- 3.- La dimensión y la calidad de la protección legal que cada empresa procura para sus elementos de propiedad industrial, se convierte en el escudo y el arma que le permitirá librar la batalla de la competencia en la forma más equitativa.

- 4.- Son frecuentes los casos de empresas que se ven seriamente debilitadas en su estructura general por afrontar invasiones de derechos propiciadas por no realizar la cobertura de sus marcas o patentes oportunamente.

- 5.- Contrariamente a lo que sucede en otros ámbitos del derecho, en que las conductas antijurídicas no admiten atenuante respecto de su calificación como "delitos", en el campo de la propiedad industrial suelen presentarse enconadas polémicas en torno a la definición de las conductas que deben estimarse atentatorias de los valores preservados.

- 6.- Aún y cuando históricamente se aprecia una constante evolución de la conciencia jurídica en materia de propiedad industrial, hasta el grado de conformar un sistema acabado de protección de las creaciones intelectuales de índole empresarial -patentes, marcas, derechos de autor, etc.-, ese devenir no ha estado exento de contrasentidos e involuciones.

- 7.- La consagración del sistema socialista en diversos bloques del orbe, incidió en aumentar aún más el deterioro del sistema internacional de propiedad

industrial, al pugnar éste, en sus más acabados objetivos, con la idea de una colectividad detentadora de los medios de producción.

8.- La ausencia de casos de invasión de patentes que se sometan ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico obedece, básicamente, al hecho de que son relativamente contadas las imitaciones en este género de protecciones. Lo anterior se debe a que la abrumadora mayoría de patentes que se registran en nuestro país corresponden a empresas del extranjero las cuales implican una sofisticación que tecnológicamente no es fácil de alcanzar, y las empresas que podrían estar en tal supuesto usualmente observan una conducta de competencia honesta.

9.- Es tan condenable la actividad del competidor deshonesto que literalmente reproduce el modelo propiedad de otro, como aquél que al amparo de un subterfugio lo imite de tal modo que evita caer en el supuesto legal.

10.- La omisión del concepto de imitación de las fracciones I, II y III del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, consistente en imposibilidad de sancionar una

conducta evidentemente infractora, da lugar a una cesprotección para el titular de patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales. En este sentido, parece incontrovertible la necesidad de ajustar los preceptos contenidos en las fracciones I, II y III del Artículo 211, a fin de contemplar dentro de los mismos, aquellas conductas que revelen dolo por el grado y tipo de imitación que se presenta de los derechos tutelados.

11.- Aún y cuando las reformas legales han pretendido dotar a los procedimientos legales represores de la competencia desleal de una eficacia tal que el fenómeno pueda ser, sino desterrado, si controlado, lo cierto es que en muchos rubros comerciales el problema ha desbordado parámetros hasta de detección.

12.- La situación real a que la legislación en materia de propiedad industrial debe normar, debe servir como criterio básico para adoptar los mecanismos que permitan combatir un cáncer que amenaza con convertirse en intratable.

13.- En lo que hace a la redacción propia de la fracción IV del Artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, es

interesante considerar que si bien el propio ordenamiento prevé la imitación en grado de confusión como infracción administrativa en la fracción II del Artículo 210, nuevamente el supuesto adolece de estructurarse sobre una adecuada evaluación del dolo.

- 14.- Aún que en una primera impresión pudiera suponerse que el dolo que genera la consideración de una conducta como delito se manifiesta en el hecho de que una reproducción de marca al emplearla es el grado más grave de violación, frente a una imitación constitutiva de infracción, lo cierto es que muchas veces la imitación de una marca supone una actitud dolosa de mayor grado que la propia reproducción. En tales circunstancias, fincar responsabilidad a un comerciante-expendedor por el sólo hecho de comercializar un producto implica un exceso, mientras que salvarle de cualquier responsabilidad redundaría en una actitud alentadora de la competencia desleal. Por lo anterior, insistimos en el criterio de que la causación de una sanción por ajustarse a la conducta delictiva en el caso de los expendedores, debe depender del conocimiento que el comercializador tenga sobre el origen ilegal del producto.

15.- La experiencia demuestra que el ejercicio de acciones por separado genera una situación de complejidad procesal en que es necesario sostener un litigio en diferentes frentes, con el obvio desgaste que ello representa para el actor y el riesgo implícito de que se pronuncien resoluciones no congruentes entre sí. En este sentido se propone que cuando las acciones compartan un mismo tipo o naturaleza, las mismas se ejerciten de manera conjunta en un mismo procedimiento.

16.- En relación a la supletoriedad que la propia Ley de Invenciones y Marcas reconoce al Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de propiedad industrial, es necesario apuntar que, si bien es cierto dicha supletoriedad es indispensable para colmar ciertas lagunas de la Ley de Invenciones y Marcas en materia procesal, no debe dejar de reconocerse que lo idóneo es que en procedimientos especiales como el que es connatural a los temas de la propiedad industrial, las normas que regulan el procedimiento sean tan exactas que la necesidad de acudir a la suplencia de Códigos generales sean los menos. Según se observa en la práctica cotidiana ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico, esta supletoriedad expresada en la Ley de Invenciones y Marcas permite que muchos litigantes

representantes de demandados, se refugien en figuras del Código Federal de Procedimientos Civiles en busca de situaciones que compliquen y demoren el procedimiento administrativo.

17.- Por lo que hace a la declaración administrativa de hechos constitutivos de delito, el trámite previsto por la Ley de Inveniones y Marcas se agota en la simplicidad del esquema integrado por los preceptos antes comentados. Sin embargo, en la realidad la tramitación de asuntos de este tipo suele aparejar una duración que es totalmente contraria a la dinámica que la realidad exige, lo cual provoca que en muchas ocasiones éstos procedimientos sean abandonados por desistimiento o falta de interés del promovente.

18.- No existe razón alguna para mantener el criterio de que la declaratoria técnica de la Secretaría se debe seguir en forma de juicio, debiendo prevalecer el criterio de que tal declaratoria debe limitarse a ser una opinión en relación a la existencia del delito, ya que, en todo caso, la parte afectada gozará del derecho de audiencia en el juicio penal a que se de origen.

19.- Es imperativo que la legislación se oriente hacia formas que agilizen la persecución de conductas lesivas de los intereses individuales y colectivos que el derecho de la propiedad industrial está destinado a preservar, a través de la adopción de procedimientos que tengan la obtención expedita de una resolución como su principal parámetro.

20.- Una de las reformas necesarias a la Ley de Inventiones y Marcas en materia de delitos, es la creación de una Agencia Investigadora del Ministerio Público Federal, especializada en la atención de casos relacionados con la materia de la propiedad industrial, de manera que sea el propio Ministerio Público el que por su conocimiento especializado de la materia sea capaz de determinar el ejercicio de la acción penal en cada caso.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ALVAREZ Soberanis, Jaime. La Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Editorial Porrúa, S.A., México, 1977.

BAYLOS, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1978.

BARRERA Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Volumen I, Mexico, 1957.

DICCIONARIO DE TECNICISMOS ILUSTRADO. Editorial Maurer, S. A., México, 1980.

DEL REY y Leñero, Juan. Derechos de Autor. Editorial Manuel Porrúa, S. A., México, 1971.

ESTUDIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PRESENTADOS AL VIII CONGRESO MONTREAL 1984. Publicación de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Montevideo, 1984.

ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicación anual de la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., México, 1994.

FARELL Cubillas, Arsenio. Los Delitos contra la Propiedad Intelectual. Colección Actualidad del Derecho. Número 2, Procuraduría General de la República, México, 1964.

NAVA Negrete, Justo. El Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A., México, 1986.

RAMELLA, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial. Editora Nacional, Madrid 1967.

RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Tomo I. México, 1960.

RODRIGUEZ y Rodriguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S. A., México, 1969.

SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S. A., México, 1981.