



716
2ej^o

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

Seminario de Patentes, Marcas y
Derechos de Autor

LA COMPETENCIA DESLEAL
UN ACTO CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO
EN EL DERECHO MARCARIO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A I
MARIA EUGENIA RAMIREZ CALVA



MEXICO
1992

FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

I N D I C E

Prólogo

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.	Aspectos generales sobre el derecho a la concurrencia	9
2.	Concepto de competencia desleal	17
3.	Situación de la competencia desleal en la economía liberal y en la restringida	28
4.	Nociones de derecho marcario	37
5.	Fuentes del derecho marcario	49
6.	Marcas registrables y marcas no registrables	57
7.	Derechos emanados del registro marcario	70

CAPITULO SEGUNDO

COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHO MARCARIO

1.	Competencia desleal y competencia ilícita	77
2.	Noción de orden público en el derecho marcario ...	87
3.	Usurpación a la marca	92
4.	La nulidad del registro marcario	100

CAPITULO TERCERO

MARCO JURIDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

1.	Artículo 10 bis y 10 ter del Convenio de París	107
2.	Artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	113
3.	Negativa del registro, cuando constituye un acto desleal	119
4.	Artículo 129 fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	123

CAPITULO CUARTO

MEDIOS PROCESALES PARA LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1.	Procedimiento de nulidad del registro de marca ..	128
2.	Declaración administrativa de ilícitos	131
3.	Impugnación de la decisiones de la autoridad administrativa	135

CONCLUSIONES	141
--------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	146
--------------------	-----

PROLOGO

La disciplina de la competencia desleal en la actividad comercial de nuestro país y más concretamente en el campo del derecho marcario, no ha sido plenamente sistematizada ni se le ha otorgado la importancia y la reglamentación jurídica necesaria y satisfactoria, ya que en nuestro sistema jurídico son pocos los autores que tratan el tema de la competencia desleal y pocos los abogados que litigan sobre la materia.

De ahí el interés para realizar este trabajo, pues no obstante que existen algunos estudios sobre la materia de competencia desleal marcaria, como los publicados en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, y los editados por diversas asociaciones y colegios de abogados, gran parte de ese material se basa en estudios de sistemas jurídicos distintos al nuestro, en donde sí se le ha otorgado la importancia que merece.

Es muy importante considerar que la sistematización que se hace de la competencia en materia de marcas, tiene su fuente principal en la recopilación jurisprudencial y en el ámbito legislativo. Concretamente en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada en México en junio de 1991.

La regulación de la competencia en el derecho a las marcas asegura una estabilidad en la actividad comercial y ayuda intensificarla, por lo que su regulación jurídica persigue como objeto un equilibrio entre las relaciones productor-comerciante, comerciante-consumidor y Estado, a fin de estabilizar el desarrollo económico nacional.

En efecto, la función que realiza nuestra disciplina a estudio se caracteriza por ser de importancia social y de interés general, lo que le da el carácter de una institución de orden público, de tal forma que en caso de conflicto en el ámbito de las marcas, de él conocen los tribunales federales y nos los del orden común.

Por otra parte, debe decirse que el presente trabajo no sólo se realiza con el propósito de obtener un grado académico, sino también con la idea de dar a conocer la trascendencia que tiene la materia de la competencia desleal en la relación comercial que se vive en el país y de despertar el interés en conocer la materia, especialmente entre los abogados mexicanos, a quienes corresponde su aplicación en la caudalosa ciencia del derecho, ya que la Propiedad Industrial no es menos importante que las demás ramas de la Ciencia del Derecho.

Por último, deseo resaltar mi merecido reconocimiento al Doctor David Rangel Medina, quien por muchos años de intenso trabajo, ha hecho del Derecho marcario y en general de la Propiedad Industrial una verdadera cruzada en nuestro país, ya como director de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, o bien como autor de diversas obras o como litigante en este campo.

Ma. Eugenia Ramírez Calva.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Aspectos generales sobre el derecho a la concurrencia

En el mundo moderno, todos los países para lograr el desarrollo de su tecnología, industria y producción, aún en los de escasa tecnología, se busca la mejor calidad de su producción para que ésta pueda ser competitiva, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

En consecuencia el derecho a competir en el mercado de cualquier industrial o comerciante, propietario de creaciones originales, combinaciones, ideas nuevas, todo cuanto nazca del trabajo del hombre sea una creación material o inmaterial, forma parte de un derecho de propiedad, dando lugar a un derecho de Propiedad Industrial, que otorga el propietario de una creación original la explotación exclusiva de sus productos, es decir, de llevarlos al mercado y hacerlos competitivos con otros de su misma especie.

El derecho a la Concurrencia surge desde el momento mismo en que aparece la actividad comercial, que se refiere a "La posibilidad jurídica de efectuar intermediación

lucrativa" (1). Para que esa actividad comercial contenga una verdadera libertad de comercio debe ser encauzada en un orden equitativo y racional mediante el derecho.

Lo anterior debe entenderse en el sentido de que la libertad de comercio debe tener ciertas limitaciones, condiciones y modalidades mediante una regulación jurídica lo que Briseño Sierra llama Derecho policial, conceptuándolo como "el ordenamiento de las actividades jerarquización de sus fines y equilibrio de los factores ... en el suministro de bienes y prestación de los servicios". (2)

La libertad de comercio en el derecho de Propiedad Industrial, comprende la actividad comercial propiamente dicha y la actividad industrial; la primera se refiere "al intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante ...", y la segunda "como la elaboración de productos, sea en forma manual (manufacturero) o bien por medio de máquinas o puede ser la prestación de servicios, cuando uno y otra se ofrecen al público consumidor en el mercado".(3)

(1) NAVA NEGRETE, Justo, Derechos de las Marcas, México, Ed. Porrúa, 1985, pág. 51.

(2) BRISEÑO SIERRA, Humberto, Libertad de Comercio, Competencia desleal y las Cámaras de Comercio, Revista Facultad de Derecho, Tomo XXVII, No. 111, septiembrediciembre, México 1978, pág. 625.

(3) BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Ed. Porrúa, 1957. pág. 321.

La limitación a la libre concurrencia no es totalmente prohibitiva de la libertad de ejercicio de ésta, sino que la actividad comercial se limita solo en su estructura y contenido, pues debe conducirse dentro de la sociedad respetando los derechos de terceros, por lo cual no es concebible sin el derecho que es indispensable en la actividad de intercambio económico, de producción y consumo.

Por tanto, el derecho a la concurrencia debe tener dos elementos importantes que deben considerarse y que varios autores ha tomado en cuenta como son: La libertad de comercio, ya que con la ausencia de esa libertad se conducirían a la inexistencia del comercio, es decir de la actividad lucrativa y la regulación jurídica que acepte esa libertad de que los satisfactores sean llevados al mercado legitimando al mismo tiempo la conducta económica pero con ciertas restricciones necesarias para un orden económico.

Para lograr una verdadera competencia en el libre comercio deben de existir ciertos medios que puedan permitir una equidad o igualdad de posibilidades entre los comerciantes para acudir al mercado. Algunos de esos medios son la tecnología, oportunidades de mercado, medios útiles, y otras eventualidades que den como resultado una misma oportunidad normativa, es decir, un principio que reconozca a la competencia legítima y que se concreta en la igualdad de tratamiento normativo.

En consecuencia entre mas existan igualdad de posibilidades para ejercer una profesión mercantil y mejores condiciones de competencia, existirá un mejor desarrollo industrial y comercial siempre y cuando, se encuentre encausada por el derecho, ya que si por el contrario existiera una libertad desprovista de derechos y de las mismas oportunidades, traería como consecuencia un monopolio económico, donde la producción estuviera en manos de ciertos productores con un carácter dominante.

Ahora bien, la Propiedad Industrial engloba un sinnúmero de derechos, tanto materiales como inmateriales, por lo que ha sido considerado un derecho de propiedad absoluto o como se ha llamado en el derecho civil, un derecho de usufructo, donde se tiene el uso, goce y disfrute de la cosa.

Dentro de los derechos materiales se comprenden "El conjunto de operaciones materiales para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos ..." y dentro de los derechos inmateriales se encuentran "...las combinaciones, ideas, creaciones y formas ..." (4) que aunque no tengan algún contenido material, constituye un derecho de propiedad.

Lo anterior implica que se protege tanto el derecho al producto que es el derecho material, así como la idea o la

(4) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, No. 16, 1941, pág. 718.

novedad de la creación que viene a ser un derecho inmaterial, en consecuencia la Propiedad Industrial se ha definido como "el derecho de disponer de las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del hombre sean cosas materiales o inmateriales". (5)

Tenemos entonces, que con los elementos ya analizados la competencia mercantil se puede definir de la siguiente manera: "la facultad de los comerciantes para acudir a un mismo mercado en cierta igualdad de circunstancias, con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa en el cual se fundamenta todo progreso económico e industrialización". (6)

La anterior definición es la más acertada ya que contiene los elementos propios para conceptuar la competencia como son:

1. La facultad de los comerciantes para acudir a un mismo mercado, lo cual implica una libertad comercial.
2. La igualdad de circunstancia, de posibilidades y medios para acudir al mercado.

(5) JUAREZ PAPAS, Jorge, La Competencia Desleal, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, No. 9, Septiembre de 1988, pág. 757.

(6) Ibidem.

3. El fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, es decir de concurrir con sus ideas o con las creaciones propias.
4. La actividad comercial como un fundamento del progreso económico y la industrialización que conlleva al bien común.

La base constitucional de la competencia legítima y libre, se encuentra en el artículo 5º Constitucional, donde se establece la libertad del ejercicio del comercio y de la industria, el cual no puede ser coartado siendo lícito.

De ahí se desprende que cuando un acto comercial o industrial es ilícito, sí podrá coartarse por determinación judicial o resolución gubernativa; cuando se ataquen los derechos de tercero u ofendan los derechos de la sociedad.

Del espíritu del artículo 5º constitucional se desprende que al mismo tiempo que se otorga la libertad de comercio e industria, también la restringe cuando existen derechos mayores en peligro, de tal manera que restringir la libertad de comercio cuando ésta constituya una competencia desleal se encuentra justificada por dicho precepto, el cual para su mejor comprensión se transcribe a continuación.

ARTICULO 5, PARRAFO PRIMERO.- "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen derechos de tercero, o por resolución gubernamental, dictada en los términos que marca la Ley, cuando se ofendan los de la sociedad".

Los antecedentes del derecho a la concurrencia, fueron en algún momento injustos, ya que el ejercicio de ciertas actividades mercantiles estaban reservadas sólo a algunos comerciantes e impedidas para algunos otros por lo que no se aplicaba el principio de igualdad de posibilidades y medios para acudir al mercado. Es a partir del siglo XIX cuando acontece la evolución de la producción industrial en masa, cuando se comienza a proteger los derechos de los comerciantes otorgándoles, acceso al mercado.

En México, es a partir de 1832, cuando se comienza a legislar sobre la Propiedad Industrial, concretamente su objetivo consistió únicamente en proteger las patentes de invención, con la Ley sobre derechos de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

En la Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, se comienza a legislar en un sentido más técnico sobre la materia de marcas, ya que influyó mucho la regulación internacional en la Convención de Unión de París de 1883, no obstante, el 7 de junio de 1890 cambia la Ley anterior de denominación llamándola Ley de Patentes de Privilegio.

El 25 de junio de 1903 se le denomina Ley de Marcas Industriales y de Comercio, donde se actualizan los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 al Convenio de París, introduciendo además lo referente a avisos Comerciales y Nombres Comerciales.

La ideología internacional en materia de Propiedad Industrial, desde entonces ha tenido gran influencia en la Legislación nacional. En la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 27 de julio de 1928, donde se incorporaron las novedades de la Revista de Washington de 1911 y las de la Revisión de la Haya de 1925.

Después de diversas modificaciones que fueron desarrollándose en la Ley Marcaria, en 1942 aparece la Ley de Propiedad Industrial, cuyo título consideramos el más apropiado, pues en ella se contemplan todos los derechos de

Propiedad Industrial como son, las marcas, patentes, nombres comerciales y avisos comerciales, los cuales forman un conjunto unificado que es la Propiedad Industrial.

La Ley de 1942 contiene los últimos avances en materia de marcas de la Revisión de Londres de 1934, resultó ser un adelanto muy importante y por tanto un perfeccionamiento culminante de las legislaciones anteriores razón por la cual tuvo una vigencia de 33 años, tiempo a través del cual se formó Jurisprudencia rica en criterios provechosos para la Propiedad Industrial.

La Ley vigente en nuestro derecho positivo mexicano, viene a ser el fruto del progreso de la anterior Ley de Propiedad Industrial, que aunque tuvo diversos avances legislativos, su regulación jurídica aún no es suficiente, pues en su contexto existen lagunas y deficiencias normativas y de procedimiento.

2. Concepto de competencia desleal

Dentro de la libre concurrencia, existen ciertos límites que se encuentran condicionados por el respeto a derechos de terceros entre los mismos comerciantes, así

como a los del público consumidor y los intereses de la Nación. Esta libertad debe sujetarse a ciertas reglas competenciales que tienen por objeto "el impedir la constitución de monopolios industriales, y la explotación abusiva de posiciones dominantes...". (7)

El derecho de competencia en la actividad mercantil, tiene como objeto principal propiciar los medios necesarios para mantener una libertad de intercambio económico estable y progresivo, por lo que debe asegurar a los comerciantes un bienestar económico en el mercado en pro del bienestar común.

El ejercicio de los derechos de que gozan los titulares de alguna Propiedad Industrial o comercial se restringe de una forma equitativa y ordenada, por medio del derecho; por lo que la rama de Propiedad Industrial propone los elementos indispensables para concebir la competencia legítima y que son los siguientes:

- 1.- Una regulación equitativa para realizar la actividad comercial.

(7) NAVARRO AGUILERA, José, Derecho de Propiedad Industrial y derecho de competencia en la CEE, Revista de Estudios de Deusto, Bilbao, España, Vol. 22, enero-diciembre 1974, pág. 323.

2.- Igualdad de posibilidades para ejercer una profesión mercantil.

Por otra parte, al no darse esos dos elementos en la competencia se origina una competencia desleal, "que no sólo atañe a la Legislación pública favorecedora de privilegios ... sino también las condiciones técnicas que indebidamente establecen discriminaciones entre los sujetos de la misma profesión". (6)

De lo anterior resulta que es indispensable una Legislación equitativa y condiciones técnicas entre sujetos de la misma profesión mercantil, eventualidades subjetivas y otros factores como la desigualdad de recursos o medios útiles que posea cada empresa ya que si no es así se origina la competencia desleal que resulta contraria a la igualdad entre comerciantes.

Se ha sostenido entre los autores Españoles que las Cámaras de Comercio se han creado con el fin de reprimir actos monopólicos o de estanco mercantil, concentración y acaparamientos que influyen para una alza de precios. Pero la Legislación Española, como en la mayoría de las legislaciones sobre Propiedad Industrial no sólo se trata

(6) NAVA NEGRETE, Justo, Ob. Cit., pág. 629.

de evitar y prevenir dichos actos, sino también, "todo acto que tienda a impedir un libre concurrencia que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de unas cuantas personas con perjuicio del público en general o de la misma clase profesional". (9)

Así lo podemos apreciar del texto, mismo de la exposición de motivos en la Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional que es la Ley de monopolios, que menciona:

"La orientación general de la nueva Ley aparece, francamente inspirada en la tendencia a evitar y suprimir todas aquellas situaciones económicas que redundan en perjuicio del público, siguiendo así el concepto más genérico que puede encontrarse en el artículo 28 de la constitución, pues si bien es cierto que este texto en sus orígenes históricos es de raigambre liberal, ya en 1917, al introducirse las modificaciones que en el figuran, o sean todos los preceptos del segundo párrafo de dicho artículo, predominó el criterio de protección de los intereses sociales preferentemente a los intereses particulares. Es verdad que el constituyente de 1917, proscribió los actos o procedimientos que eviten o tiendan a evitar la

(9) NAVA NEGRETE, Justo, Ob. Cit., Pág. 623.

conurrencia en la producción, industria, comercio o en la prestación de servicios al público, pero tal disposición no fue establecida con el objeto de garantizar la ilimitada libertad de comercio, sino de regularla." (10)

De igual forma, la base para restringir la libertad de comercio la encontramos en el precepto constitucional que regula la intervención del Estado en materia económica, como es el artículo 28 constitucional que menciona:

ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL.- En consecuencia la Ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores e industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

(10) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de agosto de 1934.

En los textos legales anteriormente transcritos, se fundamenta la intervención del Estado al limitar la actividad de los comerciantes, que constituye una garantía constitucional, pero que puede verse restringida en beneficio del interés social porque se proceda de una forma desleal o ilícita perturbando los intereses de la mayoría de los comerciantes.

El concepto de competencia desleal que contiene los elementos necesarios para su mejor entendimiento, es el que propone Nava Negrete, definiéndolo de la siguiente manera:

"Un acto de competencia desleal es contrario al acto de libre concurrencia, cuando constituye un derecho indebido a favor de ciertas personas, causando perjuicio con ello a los comerciantes que se dedican a esa misma actividad incluso al público y como consecuencia de ese perjuicio, también a un desequilibrio económico nacional."⁽¹⁾

Otro punto de vista para conceptuar la competencia desleal, es concretamente, en cuanto al perjuicio que se causa al público consumidor, diciendo que la competencia desleal es: "la concurrencia de varios comerciantes en un

⁽¹⁾ NAVA NEGRETE, Justo, Ob. Cit., pág. 621.

lugar y entre los cuales se desarrollo una contienda básicamente en cuanto a la clientela sin observar las reglas de legitimidad y de orden." (12)

Tenemos que los elementos esenciales en el concepto de competencia desleal son:

- 1.- actos que evitan la libre concurrencia.
- 2.- actos que constituyen una ventaja exclusiva.
- 3.- actos que causan perjuicio a los comerciantes.
- 4.- actos que causan perjuicio al público consumidor y a la economía nacional.
- 5.- actos contrarios a las reglas de legitimidad de orden o de buenas costumbres.

Los actos de competencia desleal causan perjuicio al público consumidor de manera que los comerciantes se aprovechan de ciertas ventajas para confundir a la clientela y desviar los beneficios del comercio en su propio beneficio causando un detrimento en las ganancias de los comerciantes competidores, ocasionándoles importantes daños económicos.

(12) JUAREZ PAPAS, Jorge, Ob. Cit., pág. 759.

Un objetivo primordial de la Legislación en materia de Propiedad Industrial, es proteger al público consumidor y evitar el consumo en beneficio de un solo comerciante, cuando se atribuyen características irreales o engañosas a los productos o servicios que prestan.

En la jurisprudencia se han sustentado criterios de protección al consumidor, en cuanto al acto de confusión que impide una libre elección en los productos y servicios que adquieren, por lo que los Tribunales deben atender a la asimilación que de dicho acto efectuó una persona de tipo medio, pues no debe atenderse a un análisis profundo para apreciar la marca sino a la primera impresión en razón de que el adquirente, no realiza un análisis elaborado, ya que se adquiere la mayoría de veces por el primer impacto sin buscar determinados vicios ocultos que tenga la marca.

Los actos de competencia desleal, también ocasionan perjuicio a los comerciantes competidores, ocasionándoles descrédito o denigración a sus establecimientos o productos de igual forma al desviar la clientela en su favor, causan un detrimento en las ganancias de los demás competidores.

Al igual, la competencia desleal causa perjuicios al interés social, cuando existe una organización

desequilibrada del comercio y de la industria, en manos de solo determinados empresarios dominantes, como puede ser el acaparamiento de mercancías o como podría ser el caso de la propiedad inmateral, cuando no se cumplen con los requisitos de la Ley para proteger un producto o servicio, desviando la clientela hacia un determinado producto, propiciando que se convierta en un monopolio de atracción de la clientela causando un desequilibrio en el orden público.

Existen diversos preceptos legales por medio de los cuales se reprime la competencia desleal, aunque la noción de competencia desleal no implica precisamente que se violen dichos preceptos sino que su ámbito incluye múltiples actos que no están expresamente citados en los cuerpos legales que la regulan pero que son manifestaciones de deslealtad.

Dentro del estudio doctrinario de la Propiedad Industrial se dice que la "noción de competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de Propiedad Industrial, pues tiende a reprimir los actos perjudiciales, contra terceros en materia de Propiedad Industrial, que no son

suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia". (13)

Por lo anterior tenemos que la competencia desleal, como disciplina que trata de evitar actos desleales entre comerciantes e industriales, reprime violaciones directas a las disposiciones de Propiedad Industrial, así como violaciones indirectas, como podrían ser actos engañosos en contra de la clientela que difícilmente pueden contemplarse por disposiciones que prevean previamente cada caso, por ejemplo es el caso "de la publicidad superlativa exagerada o desproporcionada en la que un empresario atribuye propiedades falsas o engañosas a sus productos o servicios tendiendo a cautivar con ello a un sector de la clientela que han sido objeto de manipulaciones psicológicas." (14)

Consideramos que la disciplina de competencia desleal, además de cuidar por los intereses de los comerciantes, impone la protección de los consumidores, razón por la cual existe una relación entre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto a la represión de acto que

(13) RANGEL ORTIZ, Horacio, Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, Revista Mexicana de Justicia, Vol. II, México, Octubre-Diciembre, 1984, pág. 287.

(14) Ibidem.

constituyan perjuicio en la adquisición de bienes por los consumidores y que resultan engañosos.

"En este sentido, el artículo 5° de la Ley Federal de Protección al Consumidor además de proteger a los consumidores, protege al comerciante de la competencia desleal, ya que en su fracción VII cuida los intereses del comerciante de las comparaciones tendenciosas, falsas o exageradas que haga un comerciante respecto a los bienes o servicios de sus competidores". (15)

También la fracción IX del propio artículo 5° establece la hipótesis del comerciante que busca fraudulentamente apropiarse de méritos ajenos, premios o trofeos que puedan ser irreales. Regulación similar corresponde al artículo 90 fracción XIV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

De las legislaciones aplicables en materia de competencia desleal que comentamos, ambas resultan importantes, ya que precisan cada una de las circunstancias por las cuales se puede caer en deslealtad en perjuicio tanto de los consumidores, como de los comerciantes e

(15) RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1991, pág. 75.

industriales. En efecto, cada una de estas legislaciones otorga atribuciones a las autoridades administrativas para aplicar las restricciones pertinentes en su ámbito de competencia. La Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor evitar actos de competencia desleal provenientes de los propios productos o servicios que se venden o prestan y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial evitar los actos de competencia desleal que provienen de las marcas que amparan los productos o servicios que se expenden.

3. Situación de la Competencia desleal en la Economía liberal y en la restringida.

El estudio de la competencia desleal en cualquier sistema económico requiere de un dinamismo acorde con los avances económicos de cada país.

Ahora bien, la regulación jurídica y económica de la competencia dentro de cada sistema se da conforme a la política económica que impone cada Estado, respetando la mayoría de ellos el sistema internacional de protección de

Propiedad Industrial, como sería en el caso de nuestro país que se encuentra adherido al Convenio de París para la Protección Industrial, así como a sus diversos tratados.

Algunos antecedentes en el sistema capitalista, respecto a la competencia en materia de Propiedad Industrial, comienza con el triunfo de la Revolución Francesa con la abolición de las corporaciones con motivo de la Ley de Chapelier, donde se proclama la libertad de trabajo y de comercio y se prohíben las asociaciones patronales y los sindicatos obreros, otorgando libertad menos limitada a la libre concurrencia.

Ante ese absoluto individualismo económico y con la intervención del Estado en regular y controlar todas las actividades económicas, se implanta solo una posición del Estado como vigilante, para regular los mercados, imponer limitaciones a las ganancias ilícitas y sobre todo para impedir abusos contra los consumidores y con los propios comerciantes.

"Esta tendencia que se apunta desde la mitad del siglo pasado que se desarrollo y cobra auge en los primeros años de la presente centuria se afirma y consolida al terminar la primera guerra mundial, posteriormente en todos los

Estados y bajo todos los regímenes económicos, las restricciones a la libre concurrencia se acentúan y los abusos del liberalismo ceden ante los principios de la solidaridad humana." (16)

El Convenio de París surge como un modelo de organización y limitación a la libertad económica más que una restricción, el Convenio de París contiene una uniformidad de disposiciones referentes a la Propiedad Industrial, permitiendo un intercambio beneficioso entre sus miembros, por ello se le ha llamado un derecho "unionista", donde además del respeto a la Legislación internacional se respetan las reglas internas de libre comercio en cada país.

El derecho común unionista pretende elaborar normas comunes que beneficien el intercambio internacional para compensar el retardo del derecho interno, que es más lento en países menos desarrollados, por lo que su tendencia es propiciar un intercambio económico mas abundante y más libre, con más opciones; dentro de su estructura se intercambian opiniones entre los países que lo forman.

(16) BARRERA GRAF, Jorge, Ob. Cit. pág. 399.

De las características más resaltantes que identifican al Convenio de París, es que constituye un sistema de libre competencia económica. A diferencia del sistema de Propiedad Industrial en el mercado común, su organización contiene una diversificación de convenios y tratados a los que están adheridos cada unos de los países que forman parte de igual forma cada nación tiene el derecho de que le sea respetada su Legislación interna y de que se adhieran al tratado que más convenga a sus intereses, por lo que existen países que están adheridos al Convenio de París, a la Convención de Madrid y al Tratado de Roma; éste último que en su artículo 36 reserva los derechos de Propiedad Industrial en materia de marcas que se rigen por el Convenio de París de 1883 y por el arreglo de Madrid.

Por otra parte la Unión Soviética se encuentra adherida al Convenio de París, su mercado comercial se encuentra formado por empresas, tanto nacionales como extranjeras y para registrar una marca en la URSS y tener derechos sobre la marca se debe registrar ante un registro estatal; ahora bien la competencia entre empresarios extranjeros y nacionales en materia de marcas "se resuelven exclusivamente por los tribunales regionales y del pueblo de acuerdo con las reglas civiles, un Tribunal Superior

tiene la facultad de decidir sobre cualquier disputa como un tribunal de primera instancia." (17)

Por lo tanto una disputa sobre violaciones a derechos sobre una marca puede decidirse "por un tribunal de la ciudad de Moscú, por la Suprema Corte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia o por la de otra República de la Unión" (18), y cuyos países que lo forman, lo toman como base para la regulación interna sobre Propiedad Industrial y al que algunos autores han llamado Bloque Occidental, del cual forma parte México; pues sus disposiciones tienen a favorecer la libre competencia, dejando algunas tendencias restrictivas a manera que el progreso de la economía lo permitan.

El sistema que podría decirse diverso al bloque occidental, es el bloque Soviético, que supone un orden económico basado en la represión de sus fronteras económicas y aunque contiene un conjunto de normas legislativas con un régimen de competencia empresarial "libre" de cada estado miembro, se sujeta al mismo tiempo a

(17) SVODOSTZ, J., Registro y uso de las marcas en la URSS por extranjeros, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-diciembre 1970, México, Nos. 15-16, pág. 148.

(18) SVODOSTZ, J., Ob. Cit., pág. 157.

las normas comunitarias con un carácter de preferencia o prioridad.

La Comunidad Económica Europea supone en un territorio unificado un orden económico basado en la supresión de sus fronteras económicas, pero también reprimen en su sistema económico las practicas restrictivas a un libre comercio, pues prohíbe toda practica y convenios o acuerdos que restrinjan la posibilidad de un libre comercio.

Esas prácticas, acuerdos o convenios, son los que realizan ciertas empresas o asociaciones, que realizan y llevan a cabo dichos instrumentos para realizar concentraciones para proteger lo que producen, propiciando de alguna forma monopolios de producción.

La Legislación alemana y francesa se inspira en la propuesta de la CEE que prohíbe prácticas restrictivas, pues las empresas más dominantes crean prácticas que podrían traducirse en un abuso de las empresas más débiles; algunas otras prácticas que no van acorde con la política de un libre comercio, es por ejemplo la autorización que debe otorgar la CEE para el comercio y producción del carbón y del acero, para el mercado económico, el cual se encuentra, por tanto, en manos del Estado.

Así también el sistema implantado por el arreglo de Madrid de 1891 en materia de Marcas de Fábrica, "se basa en una diversidad de reglas distintas que corresponden a las diversas legislaciones que lo forman y constituyen tantas marcas diferentes como países adheridos al Convenio de Madrid". (19)

De tal manera que muchos de los países de la CEE, que se encuentran adheridos, también el Arreglo de Madrid, tienen como consecuencia que al existir aplicación de diversas legislaciones internacionales se origina un entorpecimiento en la libre circulación de los bienes por carecer de una uniformidad de legislaciones.

"Se ha sabido de un único Convenio que a podido unificar diversos países para lograr una uniformidad en la Legislación marcaría, y es el Convenio de BENELUX de 19 de marzo de 1962, que unifica las legislaciones de Bélgica, Noruega y Luxemburgo, en donde se respetan en igualdad de derechos sobre marcas que se registren en cualquiera de los tres países." (20)

(19) CHAVANNE, Albert, Marcas de Fábrica y Mercado Común, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 3, enero-junio 1964, pág. 106.

(20) Ibidem.

Por otra parte, como se precisa con la Legislación soviética puede interponerse apelación ante el Tribunal Superior; también cuando un registro marcario haya sido otorgado en contravención con la Ley de marcas, puede ser revocado por el comité de Inventos y Descubrimientos del Consejo de Ministros de la URSS, y puede impugnarse en cualquier tiempo.

De igual forma los interesados que sean violados en sus derechos por convenios o contratos comerciales pueden acudir a "un Tribunal de arbitraje el cual puede ordenar el restablecimiento de la situación existente o prohibir la exhibición de marcas que sean semejantes que estén vulnerando sus derechos y el resarcimiento de daños y perjuicios, incluyendo no sólo los llamados daños positivos sino la pérdida de utilidades." (21)

En cuanto a las legislaciones aplicables en los conflictos surgidos en materia de marcas en la URSS son las Bases de la Legislación Civil de la URSS y de las Repúblicas de la Unión y el Estatuto sobre marcas comerciales.

(21) SVODOSTZ, J., Ob. Cit., Pág. 157.

Por lo anterior los derechos establecidos en la URSS con relación al uso de las marcas, se base en el sistema económico socialista y el monopolio estatal, pues aunque otorgue muchas oportunidades a extranjeros y nacionales sobre el registro de sus marcas, así como medios de defensa, el control de esos derechos únicamente están bajo la estricta vigilancia del Estado.

La variedad de legislaciones aplicables en la URSS y medios establecidos en la defensa de los derechos de Propiedad Industrial, van reduciendo más las opciones en el registro de las marcas, ya que tienen que cumplir con los requisitos de las Leyes nacionales y de los tratados a que se encuentren adheridos los países de la unión, de tal forma que la multitud de tribunales en defensa de los derechos traen como consecuencia una limitada libertad a la concurrencia, así como el hecho de que no se tiene derecho a la marca si no está inscrita en el registro estatal, pues el derecho a ella no se adquiere con el uso.

No obstante, lo anterior se lucha por prohibir de cualquier forma las prácticas restrictivas a la libre concurrencia, pues existe una liga internacional contra las prácticas restrictivas, como la reglamentación Británica.

4. Nociones de derecho marcario.

La marca dentro de la actividad comercial e industrial juega un papel muy importante, ya que es un medio para distinguir los productos o servicios que vende o que produce un comerciante o fabricante, de otros de su misma especie, por lo que la marca es primordialmente un signo distintivo.

La finalidad principal de la marca como signo distintivo es indicar la procedencia u origen de los productos o servicios, la marca es considerada como una "garantía para el consumidor", y para el fabricante; para el consumidor para que no se confunda con lo que adquiere y pueda distinguirlos de los demás, así también el fabricante se fija un medio para distinguir sus productos determinando la calidad de los mismos.

Mediante la marca se trata de proteger los intereses del consumidor, como son:

- 1.- La veracidad, ausencia de engaño, o evitar la desorientación del consumidor.
- 2.- El precio justo o engaño en el precio.
- 3.- La calidad adecuada.
- 4.- La cantidad necesaria.

- 5.- La suficiente libertad de elección que permita una mejor decisión del consumidor.

También con la marca se trata de proteger los intereses del productor, como podrían ser:

- 1.- Ganancia retributiva.
- 2.- La conservación de la clientela mediante un precio, la calidad y la cantidad adecuada del producto o servicio.

De acuerdo a lo anterior, el objeto de la marca es proteger esos intereses por lo que cumple con un doble propósito que se pueden resumir en los siguientes:

- Permite distinguir los productos o servicios de los de un competidor.
- Posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito, afirmando el valor de sus productos.
- Orienta la elección del público a los artículos que elabora o expende.
- Permite fijar la procedencia de los artículos.
- Tiene una función de propaganda.

- Constituye una garantía para los consumidores que pueden obtener el tipo y la calidad de los servicios que desean adquirir y merecen su confianza.

Al determinar el objetivo que persigue la marca por proteger diversos intereses podemos comprender el alcance que tiene la marca como signo distintivo, de acuerdo a ello se fija una definición conforme a las características que sirven como elemento para conceptuar lo que es la marca.

Doctrinalmente la marca se ha definido de muy diversas formas. Ramella Agustín, autor muy reconocido en la materia define la marca como:

"La señal escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial, para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen provienen de su fábrica o comercio distinguiéndolos especialmente de los productos que le hacen competencia". (22)

(22) RAMELLA, Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, Revista, General de Legislación y Jurisprudencia, Ed. Hijos de Reus, Madrid, 1913, pág. 2.

César Sepúlveda define la marca de una manera sencilla y explícita pero muy substancialmente con un sentido objetivo, diciendo que:

"Es un signo para distinguir, se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros." (23)

Legalmente, en nuestro derecho positivo mexicano se define la marca en el artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que textualmente establece:

ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Resulta un avance muy importante en nuestra legislación actual de Propiedad Industrial, ya que a diferencia de la anterior Ley de Invenciones y Marcas, ésta contempla la definición precisa de la marca logrando con ello superar la regulación internacional en el Convenio de

(23) SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, D.F., 1981, pág. 113.

Paris, ya que aún siendo un Tratado que establece las reglas para los diversos países que lo integran no tiene un concepto de lo que es la marca.

La omisión del Convenio de Paris en cuanto al concepto de la marca se ha considerado irrelevante, ya que se da por conocido por todos los países de la Unión, aunque él mismo no esté plasmado en el texto de sus Legislaciones.

Cabe destacar la importancia de definir la marca, ya que aunque el artículo 88, establece que es marca todo "signo", también es importante indicar que en nuestra Legislación actual no sólo se contempla el término de signo liso y llano sino también como:

1.- Denominaciones.

2.- Figuras.

3.- Formas Tridimensionales.

Ahora bien, para que uno de los signos citados anteriormente puedan llegar a constituir una marca debe satisfacer ciertos elementos para que pueda funcionar como tal y que son los siguientes:

INDEPENDIENTE.- La marca es válida aún cuando esté destinado a especificar un objeto ilícito o que pertenezca a una industria monopolizada o del cual esta prohibida su venta, ya que la licitud del producto es independiente a la de la marca.

FACULTATIVA.- La marca es facultativa, porque queda a disposición del titular el usar o no la marca, para identificación de sus productos, al respecto, el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría".

Por otra parte el uso de la marca se vuelve obligatorio, cuando éste ya fue registrado, ya que si la misma no es usada durante tres años consecutivos procede la caducidad (artículo 130), también existe la obligación de utilizarla tal y como fue registrada sin modificaciones que alteren sus características esenciales.

Igualmente su uso es obligatorio por consideraciones de garantía pública, de política o salud que implican

intereses económicos, por ejemplo en artículos de consumo necesario, materias primas, productos farmacéuticos, etc.

DISTINTIVA.- El carácter importante y esencial de la marca es distintividad, ya que en ese elemento radica la naturaleza jurídica de la marca, así como su función principal y objetiva que es la de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase. Dentro de la distintividad existen varios requisitos para cumplir con esa función.

a) **Novedad.-** Es decir debe ser nueva en el comercio, ya que para la procedencia de la marca se debe aprobar un examen llamado de "novedad" por medio del cual se dictamina si la marca cumple con ese requisito.

b) **Original.-** Esta característica es parecida a la anterior, aunque solo la complementa, ya que los elementos de la marca no todos deben ser precisamente nuevos, sino que aunque ya hayan sido utilizados por otra marca, en su conjunto produzcan otro efecto distinto que le de originalidad. Como consecuencia de lo anterior existen marcas sencillas y complejas, éstas últimas formadas por palabras, figuras, colores, etc., que producen un efecto original.

c) Especial.- Siendo el objeto principal de la marca distinguir los productos, "la misma debe ser especial, ya que individualiza los productos" ⁽²⁴⁾ o servicios a proteger, es decir la marca protege productos determinados para los cuales se registró y no se hace extensiva a otros productos.

LICITUD.- Significa que el signo que se adquiriera no sea contrario a la Ley, para ello debe cumplir con los requisitos que la misma establece y que además no se encuentre contemplado dentro de las prohibiciones que establece el artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

VERACIDAD.- La marca debe contener indicaciones ciertas de lo que protege, ya que si existen indicaciones contrarias o falsas, inducen al público consumidor a error sobre el origen o calidad de los productos, tal requisito constituye un elemento esencial para la marca "para evitar que los competidores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza de las mercancías". ⁽²⁵⁾

⁽²⁴⁾ RAMELLA, Agustín, Ob. Cit., pág. 28.

⁽²⁵⁾ RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho marcario, Ed. Libros de México, México, D.F., 1960, pág. 197

APARIENCIA DE LA MARCA.- El requisito de que la marca aparezca en el exterior del producto, solo es tomado en cuenta por algunos autores estudiosos en la materia, por la razón de que tal requisito no es indispensable, ya que la marca puede utilizarse de una forma oculta ya sea porque su uso no sea el adecuado para estamparla en el producto o porque se utilice como práctica entre los comerciantes el utilizar la marca oculta para la protección de los productos.

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.- Una vez precisadas las características que debe contener una denominación o signo para que pueda llegar a constituir una marca, debemos determinar qué lugar ocupa en el derecho y cuál es su condición o naturaleza jurídica, ya que algunos la clasifican como un derecho intangible, que no es precisamente un derecho de propiedad sobre una cosa aunque el titular de la marca tenga el derecho sobre los productos que protege.

A lo anterior debemos indicar que el derecho a la marca no sólo constituye un derecho sobre el signo distintivo, sino sobre la idea, por esto mismo señalan diversos autores que existe una identidad del derecho a la marca como un derecho de propiedad intelectual.

Por tanto, el derecho sobre la marca también se ha considerado un derecho inmaterial, ya que surge de la aplicación del intelecto o la creatividad del hombre.

En nuestra Legislación se considera a la marca como un producto tanto del trabajo como del intelecto, convicción contraria a las anteriores legislaciones, donde se consideraba como un derecho de propiedad, razón por la cual actualmente a partir de la anterior Legislación de Invencciones y Marcas se le llama "Titular de la marca" y no propietario de la marca.

Para poder apreciar la importancia de la marca en la Propiedad Industrial debemos conocer las funciones que desempeña en la actividad comercial, que son las siguientes:

FUNCION DE DISTINCION.- La marca es esencialmente para distinguir un producto de su mismo género para diferenciarlo de otros de sus mismas características.

FUNCION DE PROPAGANDA.- La marca tiene una función de dar a conocer al público los productos o servicios, teniendo una finalidad publicitaria. En toda la actividad

comercial se persigue la mayor atracción de la clientela a través de fenómenos llamativos, que traen como consecuencia ideas de provocación en los productos, causando un efecto en la clientela de preferencia, muchas veces en base a engaños y manipulaciones publicitarias, que nuestra Ley prohíbe, como es el registro de ciertas marcas que puedan ocasionar confusión en la libre elección del consumidor.

FUNCION DE PROTECCION.- La producción que da la marca tiene un ámbito muy amplio, primero porque protege a los comerciantes de sus competidores, así como al productos de otros productos o fabricantes cuando quieren invadir sus marcas, ya que adquieren un derecho exclusivo a explotar los productos que protege y de esa forma evitar la competencia desleal entre los propios comerciante; la marca también cumple una función de protección, en cuanto al consumidor, pues lo protege de engaños y de falsas indicaciones de los productos, es decir, "tiene por objeto, la marca, proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación." (26)

(26) SEPULVEDA, César, Ob. Cit., pág. 113.

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.- Primordialmente la marca da al consumidor una indicación de la procedencia de los productos o servicios, ... "por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende." (27)

FUNCION SOCIAL.- Se a mencionado por diversos autores que la marca cumple con una función social, en el sentido de que además de otorgar un derecho al comerciante y fabricante su utilización se encuentra en beneficio de toda una comunidad, pues la legitima utilización de la marca se efectúa en pro del interés social, así como en bien del desarrollo económico de la Nación, que da a la marca la característica institucional de orden público, por tal motivo la competencia desleal o actos ilícitos que se dan en materia de marcas traen como efecto la imposición de sanciones penales y administrativas, lo que implica no solo un derecho en el ámbito privado sino social.

En virtud de todas las funciones que la marca cumple existen requisitos indispensables con los que debe cumplir para que sea aceptada en la actividad económica y aceptada por el derecho. Es por eso que la marca es un efecto de la

(27) Ibidem

actividad comercial, medio importante e indispensable para comerciar y que es susceptible de ser apropiado y obtener su uso exclusivo por cualquiera que así lo desee, mientras cumpla con los requisitos exigidos por la Ley. Por otra parte, el derecho sobre la marca se ha reconocido como un derecho inmaterial e intelectual y principalmente de Propiedad Industrial.

Podemos decir, que la marca juega un papel muy importante como signo distintivo para indicar la procedencia de la mercancía y que en la materia de la competencia desleal es una garantía para el comerciante e industrial de proteger sus productos y de mantener la exclusividad en su explotación para que no sean invadidos esos derechos por terceros de la misma competencia, de tal manera que es un instrumento para equilibrar los beneficios de comercio entre los propios comerciantes o industriales, el consumidor y el Estado.

5. Fuentes del Derecho Marcario.

En el derecho de Propiedad Industrial, para la reglamentación de la competencia desleal, existen una

variedad de normas que sirven de fundamento, para la regulación de prácticas comerciales, dichas normas constituyen una fuente que complementa y sistematiza la aplicación del derecho en materia de marcas; sin que éste pierda su autonomía, auxiliándose además por diversas disciplinas.

La noción que se tiene en el derecho sobre el concepto de fuente es como, todo principio, origen o causa que sirven de fundamento o base de determinadas normas, que pueden consistir en documentos sólidos que han sido aceptados en el derecho.

"A pesar de que la competencia desleal no cuenta con una reglamentación específica, en nuestro derecho, varias son las normas que aluden a ella para prohibir determinadas prácticas y son distintas las fuentes a las que hay que acudir para ofrecer una reglamentación sistemática, lo más completa posible, de tal institución en el derecho mexicano." (28)

Barrera Graf en su libro Tratado de Derecho Mercantil, clasifica las fuentes del derecho marcarío jerárquicamente, refiriéndose primero a las normas de derecho público, como

(28) BARRERA GRAF, Jorge, Ob. Cit., pág. 401.

es la Ley Reglamentaria del artículo 28 Constitucional, a los principios acogidos en Convenciones Internacionales, la Legislación Penal y de derecho administrativo.

En segundo término clasifica como fuente de derecho marcario las normas de derecho privado, como es la Legislación Mercantil en relación a la libertad de comercio y los usos y costumbres comerciales, así como la Legislación Civil en relación al pago de daños y perjuicios, responsabilidad contractual y extracontractual.

(29)

Rangel Medina en su libro Tratado de Derecho Marcario clasifica las fuentes del derecho marcario en tres bloques como a continuación se menciona: (30)

I. FUENTES FORMALES.

- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- b) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- c) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

(29) Cfr. pág. 402.

(30) Cfr. Cap. VIII, pág. 131.

- d) Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- e) Tratados y Acuerdos Comerciales.
- f) Jurisprudencia.

II. FUENTES SUPLETORIAS.

- a) Código Civil.
- b) Código Penal.
- c) Código Federal de Procedimientos Civiles.
- d) Código Federal de Procedimientos Penales.

III. FUENTES MATERIALES.

- a) Principios general de Derecho.
- b) Derecho Comparado.
- c) Doctrina.

CONSTITUCION FEDERAL.- El fundamento Constitucional de la Legislación de la Propiedad Industrial se encuentra en los articulos 28, 89 fracción XV y 73 fracción X, en este sentido el articulo 28 Constitucional establece:

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedian a los autores y

artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

" ... Las Leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes y evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público."

Cabe mencionar que las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad, como es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la S E C O F I, son también una fuente importante en el derecho marcario, pues "la variedad de casos en materia marcaría, son un valioso instrumento de consulta, así como un vínculo estrecho y paulatino entre las autoridades administrativas y las autoridades judiciales." (31)

De lo anterior tenemos, que un fuente importante de conocimiento de derecho marcario mexicano son las

(31) CORREA, Enrique, La protección de la marca en la jurisprudencia mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industria y Artística, No. 2, julio-diciembre 1963, México, pág. 163.

resoluciones judiciales que dirimen conflictos en materia de derecho marcario, tanto por los Juzgadores de Distrito como por los Tribunales de Circuito, ya que en las ejecutorias pronunciadas en definitiva por los Tribunales Colegiados de Circuito se establecen reglas fundamentales que estructuran la Jurisprudencia, fuente importante de derecho marcario.

De igual forma la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y el reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, constituyen una fuente importante en el derecho marcario, pues su contenido establece todo lo referente a las marcas y la competencia desleal así como el procedimiento para reprimirla.

Resulta necesario considerar la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de competencia desleal para dirimir los conflictos entre los titulares de derechos marcarios, ya que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 255, que la averiguación previa, respecto a los hechos posiblemente constitutivos del delito que establece el artículo 223, se podrá iniciar por el Ministerio Público Federal con las modalidades que establece el Código Federal de Procedimientos Penales.

De igual forma resulta necesaria la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en cuanto al procedimiento administrativo que establece la Legislación de Propiedad Industrial, ya que en su artículo 187 se autoriza su aplicación:

ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece esta Ley se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente al Código Federal de Procedimiento Civiles.

Como complemento a la Legislación de Propiedad Industrial para el castigo de actos que ameritan una sanción administrativa por constituir actos desleales, el artículo 213 que establece los casos de infracción en su fracción X, señala que en el caso de intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos o servicios con comparaciones falsas o exageradas resulta aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que cabe también la aplicabilidad de dicha Ley en cuanto a actos conflictuales en los derechos marcarios.

Como una fuente internacional esencial en nuestro derecho marcarío se encuentra, El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, razón por la que se encuentra un estudio completo en relación a las marcas y la competencia desleal en el capítulo III del presente trabajo.

Con lo anterior podemos ejemplificar de la siguiente manera las fuentes que sirven en materia de derecho marcarío y conflictos de marcas y que en la práctica son recurridas, tanto por los titulares de derechos como por la autoridad administrativa y judicial.

- 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- 3.- Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas.
- 4.- Jurisprudencia.
- 5.- Sentencias judiciales y Resoluciones Administrativas.

- 6.- Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 7.- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- 8.- Código Federal de Procedimientos Penales.
- 9.- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- 10.- Doctrina.

Consideramos que estas son las fuentes más recurridas en el derecho marcario y que más se acercan a cada situación en particular, aunque las mismas no contienen los conceptos esenciales del derecho marcario y de la competencia desleal, pero que su aplicación coadyuva a perfeccionar la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que cada una resulta importante.

6. Marcas registrables y marcas no registrables.

Existen dentro del derecho de Propiedad Industrial una variedad de requisitos para poder constituir un signo

marcarlo, lo cual limita la libertad para determinar un signo marcario, pues existen un sinnúmero de ideas en los empresarios para crear denominaciones que constituyan una marca las cuales están limitadas por distintas razones, sea por protección al consumidor, a los comerciantes competidores, orden público o interés social.

El artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece de una manera enunciativa los signos que pueden constituir una marca.

ARTICULO 89.- Puede constituir una marca:

I.- Las denominaciones y figuras 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.- Las formas tridimensionales.

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidas en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

El precepto antes citado hace extensivas las formas o medios que pueden utilizarse como marca, al establecer en su primer fracción de una manera muy general que puede constituir una marca "las denominaciones y figuras visibles y suficientemente distintivos" lo que nos da una infinidad de ideas que pueden constituir una marca con el solo requisito de ser distinto y que sea visible, es decir que tenga representaciones gráficas o escritas.

Así también se hace extensiva la fracción I del citado artículo, al mencionar que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de identificar un producto o servicio de su misma especie, lo que nos lleva al único requisito de que sea distintivo.

Ahora bien, las denominaciones a las que se refiere nuestra Legislación de Propiedad Industrial se han definido como "todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, vegetales de la naturaleza, etc." (32)

(32) SEPULVEDA César, Ob. Cit., pág. 117.

Las denominaciones señaladas en la doctrina de nuestro derecho mexicano y que pueden ser utilizadas en materia de marcas se han dividido en dos grupos:

Marcas nominativas. - Las cuales se componen principalmente de palabras.

Marcas innominadas. - Consisten principalmente en dibujos o figuras características.

Marcas Mixtas. - Que son las que están formadas tanto por palabras como por figuras, las cuales tienen una aceptación más reconocida, ya que mediante la combinación de nombres, colores y figuras, produce un efecto más original en la marca. Las combinaciones que pueden utilizarse para formar un signo distintivo pueden ser las siguientes:

1.- Los dibujos que pueden reproducirse por manifestaciones reales o imaginarias, como pueden ser los paisajes, seres mitológicos, astros, animales, etc.

2.- Pueden utilizarse dibujos geométricos de letras o de números.

3.- Combinaciones de colores.

4.- La forma de los productos, como los envases de licores, refrescos o envolturas de los productos.

Marcas Múltiples.- Se les llama así, en virtud de que en un producto o servicio pueden utilizarse varias marcas para ampararlo, haciéndolo mas peculiar a otros de su misma especie.

La fracción II del artículo 89 de nuestra actual Legislación de Propiedad Industrial contempla como marca registrable las formas tridimensionales que son todas aquellas formas que se han manejado en el mercado para llamar la atención de los productos o servicios que se expenden, pues una marca puede apreciarse en tres dimensiones, es decir con tres superficies con un determinado volumen o extensión.

En la fracción III se señalan los nombres comerciales, como pueden ser los nombres de establecimientos, comercios o empresas que puedan utilizarse como marca en los productos que elabora, verbigracia el nombre comercial de SEARS, utiliza esa misma denominación para amparar los productos que vende. "Nombres que pueden utilizarse legalmente como marca y que resulta conveniente proteger pues son lo que se llama la "HOUSE MARK" o sea, la marca del establecimiento, que distingue no sólo a éste sino a los artículos que se expenden en él y que pueden ser de la más variadas procedencias. El requerimiento es que los nombres comerciales no sean descriptivos de los productos o

servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse, o al de los giros que exploten." (33)

En la última fracción del precepto que se analiza, también se contempla la posibilidad de utilizar como signo marcario el nombre de una persona física, lo cual representa un avance en la Legislación actual de marcas, ya que en la anterior no estaba contemplada esta opción.

MEDIOS NO REGISTRABLES.- Los signos no registrables como marca están expresamente contemplados en el artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pues no obstante que otorga un derecho en el artículo 89 para poder registrar determinados signos también las limita, mediante el artículo 90, tales prohibiciones "están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas, las demás para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre marcas." (34)

La fracción I prohíbe como marca las figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes. Respecto a las formas tridimensionales cabe mencionar que es una nueva regulación de la Legislación, donde se prohíbe las formas,

(33) SEPULVEDA César, Ob. Cit., pág. 120.

(34) SEPULVEDA César, Ob. Cit., pág. 121.

que se autorizan en la fracción II del artículo 89, cuando éstas son cambiantes, es decir que cambian de apariencia.

La fracciones II y III establecen en forma similar, que no serán registrables como marca aquellas palabras o formas tridimensionales que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los signos, incluyendo los empaques o figuras de envases que hayan caído en el dominio público. En este caso para la declaración de un signo o figura como genérica en favor del Estado debe seguirse el procedimiento que para ello establece el artículo 153 de la misma Ley.

La fracción IV establece como prohibición las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios que amparan, como serían palabras que indiquen la especie, calidad o destino, cantidad, valor, procedencia o la época de los productos, tal prohibición obedece a que las denominaciones descriptivas del producto dan a entender que esas cualidades o características son del producto lo que muchas veces no ocurre, lo que traería como consecuencia actos que inducen a confusión o a error al público consumidor.

Asimismo su uso podría ocasionar que los productos llegaran a convertirse en designaciones usuales de los productos sin que pudieran ser utilizadas tales

designaciones por otros empresarios lo que ocasiona como consecuencia un monopolio del producto.

La prohibición de marcas descriptivas se aplica con frecuencia en la práctica, lo que ha dado lugar a diversas resoluciones por parte de la autoridad administrativa que llegan a establecer criterios fundamentales para resolver contiendas entre los competidores comerciantes e industriales.

La jurisprudencia que se ha elaborado debido a las contiendas de competencias comerciales es muy rica un ejemplo de la jurisprudencia dictada en cuanto a la negativa de registro de marcas de carácter descriptivo, es la siguiente:

MARCAS. NEGATIVA DE REGISTRO DE. CARACTER DESCRIPTIVO.- Si una de las palabras de una marca no tiene carácter descriptivo, ni está comprendida dentro de las limitaciones del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, y si por eso mismo, tampoco lo están en su conjunto la marca completa en cuestión, naturalmente que la resolución sobrepasa las exigencias de lo justo y

resulta arbitraria al denegar el registro de la marca de que se trata.

La fracción V establece la improcedencia de letras, números y colores aislados como marcas a menos que se combinen con otros elementos que le den un carácter distintivo, es decir no podrían registrarse como marca los números 33, 25, 1, etc., o el rojo, verde, azul, etc., ya que la exclusividad en la utilización de esos signos por un solo comerciante o industrial, impediría la oportunidad a otros comerciantes competidores a usar esos signos.

Por otra parte no sólo el uso de números o colores aislados resulta egoísta, sino también carecen del elemento esencial que debe contener una marca, como es su carácter distintivo y de la originalidad, ya que dichas denominaciones se encuentran en el lenguaje común de las personas.

En nuestra nueva Legislación de Propiedad Industrial se integra una hipótesis normativa, que prohíbe el registro como marca de palabras traducidas en otro idioma o la variación ortográfica caprichosa de palabras.

En el siguiente bloque se encuentran comprendidas las fracciones VII, VIII y IX que establecen la improcedencia como marcas de signos que reproduzcan o imiten, escudos, emblemas, siglas, punzones, monedas, billetes de banco,

conddecoraciones y todo medio o signo oficial sea gráfico o verbal que haya sido adoptado por algún Estado.

La anterior prohibición resulta, en virtud de que los signos son propiedad del Estado o Gobierno cuyo uso le pertenece exclusivamente, y si se autorizara su uso para comerciarlos, se degradaría la importancia que tienen los signos oficiales, además de que implicaría una apariencia engañosa de los productos al tratar de relacionarlos con signos oficiales lo que ocasionaría una confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Las fracciones X y XI van relacionadas una con otra, toda vez que la primera prohíbe los registros como marca de las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos o denominaciones de poblaciones o lugares.

La prohibición de estos signos, evita una confusión, respecto a la procedencia de los productos o servicios que se pretendan amparar, ya que al concederse una marca con el nombre de algún lugar geográfico o población se fijaría en el público consumidor la idea de que ese producto o servicio proviene de ese lugar, ahora bien, un ejemplo de ello es el gentilicio denegado por la autoridad administrativa denominado "ALEMAN", ya que a primera vista se pensaría que los productos que protege provienen de

Alemania, máxime que dicho registro se pretendía para amparar productos lácteos que tienen un determinado prestigio en ese país y que se caracteriza por la elaboración de esos productos.

Igualmente es denegable el registro de las denominaciones tipificadas en las fracción XI, ya que respecto de las denominaciones, referentes a un lugar o población se encuentran contempladas dentro de una apreciación especial por la Legislación, como son las denominaciones de origen, llamadas así por las características especiales y naturales que adquieren los productos, los cuales se rigen por reglas distintas.

En la fracción XII se prohíbe el registro como marca de nombres seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o si han fallecido de sus familiares próximos, este precepto aunque no tiene una relación muy directa con la competencia desleal entre comerciante, cuida más bien de los derechos personales y de la reputación de las personas.

Relacionado con lo anterior tenemos la fracción XIII que respeta los derechos personales sobre obras literarias, artísticas o científicas, personajes ficticios o personajes humanos, ya que sólo proceden como marca con el expreso consentimiento del autor, cuando así lo acredite conforme a lo que establece la Ley Federal de Derechos de Autor.

La fracción XIV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala que no son registrables como marca, las figuras, denominaciones o formas tridimensionales que sean susceptibles de engañar al público o inducir a error, porque constituyan falsas indicaciones sobre la calidad o naturaleza de los productos.

La razón de la Legislación en establecer este precepto, se funda principalmente en proteger al público consumidor y orientarlo en el consumo de los productos, evitando de alguna manera una usurpación en los signos distintivos que los contiene por falsas indicaciones en la cantidad o calidad de los productos. En atención a lo anterior es importante el uso que se le de a la marca, pues muchas veces el contenido de los productos no corresponde a la propuesta por la etiqueta.

Por otra parte, respecto a la importancia que tienen las marcas extranjeras, con derechos también en nuestro país, la fracción XV del artículo en estudio, establece una protección demasiado extensiva a las marcas provenientes del extranjero y que tengan notoriedad en nuestro país, pues prohíbe todo registro de signos iguales o semejantes en grado de confusión a las marcas notoriamente conocidas en México.

La estimación de la notoriedad esta a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que conlleva muchas veces a ciertas ambigüedades para establecer un criterio de cuando una marca es notoria lo cual resulta muy difícil de comprobar, ya que debe tomarse a prueba a un determinado grupo de personas consumidoras del producto que ampara la marca y obtener el grado de fama que tenga entre dichos consumidores.

Por último las fracciones XVI y XVII establecen la hipótesis normativa de prohibición, cuando una marca sea semejante a otra en grado de confusión, ampliando la prohibición a la semejanza que exista entre una marca y un nombre comercial.

Es en el procedimiento administrativo, mediante el examen de novedad donde la autoridad administrativa determina, cuando una marca es idéntica o semejante a otra registrada con anterioridad y si existe tal anterioridad se niega el registro, algunas veces la autoridad otorga el registro por error o falta de apreciación ante lo cual existe el medio de defensa de nulidad de la marca otorgada.

Dentro del criterio que existe para determinar, cuando una marca es semejante a otra se ha asentado abundante Jurisprudencia para la apreciación de ambas marcas, razón por la cual las resoluciones administrativas se apoyan

principalmente en los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Colegiados.

En efecto, las marcas registrables que de una forma enunciativa determina la Ley, contemplan una multitud de casos que pueden apreciarse de diversas formas, tanto por las partes interesadas en un registro marcario o por la autoridad administrativa, siendo la ratio legis de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en el artículo 90, en favor y la defensa de los derechos del consumidor y de la libre competencia entre comerciantes, cuidando siempre de aquellos que realizan una actividad comercial honesta.

Asimismo otorga la misma posibilidad de derechos reprimiendo los abusos que se pudiesen provocar con el uso de las marcas, evitando actos de competencia desleal.

7. Derechos emanados del registro marcario.

Para fijar el alcance del perjuicio que puede ocasionar la competencia desleal en una marca, se debe tener presentes los derechos que pueden verse afectados y en que grado la Ley los protege.

Los derechos que tiene el poseedor de una marca son varios, ya que en tanto le sean reconocidos sus derechos

podrá acudir en su defensa ejerciendo la facultad de protegerlos en contra de las posibles afectaciones de otros signos marcarios de la competencia.

Los derechos sobre la marca los obtiene el titular o creador de la marca mediante su registro ante la autoridad administrativa o mediante el uso de la marca, sin embargo el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que el derecho exclusivo de explotar la marca, solo se obtiene mediante su registro; esto es en virtud de que solo así los derechos podrán tener efectos contra terceros. Para mayor ilustración se transcribe dicho precepto:

ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.

Ahora bien, al obtener la titularidad de la marca mediante el registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industria el titular de la marca adquiere los siguientes derechos:

EL DERECHO MORAL.- Es el derecho que adquiere el titular llamado también derecho no patrimonial, que es el que no puede apreciarse pecuniariamente, los derechos morales a que tiene derecho el poseedor de la marca son los siguientes:

a) El derecho de identificación.- Es el derecho a ser reconocido como titular de la marca, regularmente son empresas las que aparecen como titulares o se identifican como poseedoras de las marcas, mediante un representante legal.

b) El derecho de modificar la marca.- Este derecho da la facultad al poseedor de la marca a aumentar el diseño de su marca o disminuirlo para hacerlo más sencillo, siempre y cuando se siga el procedimiento de solicitud y examen de novedad ante la autoridad administrativa.

c) El derecho de retirar la marca del comercio o de dar por terminados sus derechos, mediante la cancelación del registro marcarío de acuerdo con lo que establece el artículo 154 de la Ley de la Materia, que establece el caso.

d) El derecho de otorgar concesiones, respecto al uso y explotación de la marca, la cual también constituye un derecho patrimonial como veremos más adelante, en virtud

de que de dichas concesiones puede obtener también ganancias lucrativas.

e) El derecho de interponer las acciones procedentes en la defensa de su marca, este derecho le da la facultad al titular de la marca de intervenir dentro de los procedimientos judiciales y administrativos en favor de la marca de la que es titular.

EL DERECHO PECUNIARIO.- Principalmente se refiere al derecho patrimonial que tiene el titular de la marca de obtener toda ganancia lícita o pecuniaria por la explotación de la marca.

El contenido de este grupo de derechos relacionados con el disfrute económico de la producción de productos amparados por una marca, es un conjunto de facultades que puede hacer valer el titular de la marca para conservar los ingresos pecuniarios que obtiene de una marca.

Los derechos pecuniarios los podemos clasificar de la siguiente forma:

a) El derecho de reproducción.- Es la facultad que tiene el poseedor de una marca a reproducirla para amparar los productos que elabora estampándola en los productos o dándola a conocer en los servicios que presta.

b) El derecho de colocarla en el comercio.- Este derecho lo adquiere el titular desde el momento que comienza a usar la marca, pues precisamente la finalidad de la marca es el dar a conocer en el comercio los productos o servicios que presta, puesto que la marca es el medio para propagar y comercializar los productos y los servicios para adquirir un determinado prestigio.

c) El derecho de obtener el registro de la marca.- El poseedor de un signo distintivo, tiene la facultad de solicitar el registro correspondiente de la marca, así como para que le sea expedido el título que le da derecho al uso exclusivo de explotación.

d) El derecho de transmisión.- El derecho de transmisión se refiere a la facultad que tiene el adquirente de una marca a conceder el uso o autorización de explotación de la marca, lo cual es posible mediante un contrato o convenio de uso y autorización que deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Así también el derecho de transmisión consiste en la facultad que tiene un titular de la marca a ceder totalmente sus derechos a un tercero mediante el registro correspondiente.

Los derechos patrimoniales que tiene un poseedor de la marca comienza a partir del uso del signo distintivo, aun cuando no haya sido registrada, siempre y cuando no existan derechos de terceros que se consideren invadidos.

Por otra parte los derechos obtenidos mediante el registro de la marca se extinguen con la cancelación, nulidad o caducidad del registro marcario, cuando dichos derecho contraríen el sentido de la Ley.

La cancelación del registro marcario procede en el caso de que el titular de la marca, provoque o tolere que se transforme en una denominación genérica de tal manera que ya no tenga el carácter distintivo, así mismo el titular puede solicitar la cancelación de su derecho.

El registro marcario caduca por falta de renovación de marca o porque se haya dejado de usar por más de tres años consecutivos.

La nulidad como acción de extensión del registro marcario será detalladamente explicado en el capítulo siguiente correspondiente a la nulidad de la marca.

Las declaraciones por las que se pueda extinguir los derechos sobre la marca que hemos citado, son pronunciadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga interés la federación.

CAPITULO SEGUNDO.**COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHO MARCARIO****1. Competencia desleal y competencia ilicita.**

Es muy importante que en la materia de Propiedad Industrial, se conozcan los conceptos de competencia desleal y competencia ilicita, pues aunque ambas instituciones conllevan al mismo objetivo que es el castigar los actos perjudiciales y deshonestos en el intercambio comercial son distintos en cuanto al instrumento o medio que utilizan para castigar dichos actos, así como en cuanto el ámbito que comprenden por los actos que regulan.

"Debe distinguirse la competencia desleal de la competencia ilicita, ya que ésta es la que se refiere a los actos que el legislador ha prohibido expresamente en cuanto a su realización, como falta de honradez en la competencia." (35)

Con base en la Legislación actual de la Propiedad Industrial, tenemos que el artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a regular y prohibir el uso de marcas registradas, cuando:

(35) JUAREZ PAPAS, Jorge F., Ob. Cit., pág. 760

El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

La misma Ley contempla las infracciones que se susciten por actos que resulten contrarios a lo que la Ley regula, es decir, expresamente, los actos perjudiciales en la actividad comercial, lo que implica competencia ilícita por ser actos contrarios a lo que establece la Ley y que están sujetos a sanciones administrativas. Para tal efecto el artículo 214 de la Ley de la Materia establece:

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

Del precepto antes citado, tenemos que en primer término realiza una indicación generalizada de todo acto que sea contrario a los usos y costumbres que impliquen competencia desleal y en segundo término, los actos que se relacionen con lo que la Ley regula, lo que implica la prohibición de cualquier acto contrario a lo que la propia Ley establece.

Para tal efecto, la Ley contempla expresamente los actos ilícitos en cuanto a la materia de marcas en las siguientes fracciones del artículo citado y que se encuentran sujetos a una sanción administrativa.

FRACCION III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marga registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

FRACCION IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los similares o mismos productos o servicios que los protegidos por la registrada.

FRACCION V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

FRACCION VII.- Usar como marcas las denominaciones signos o siglas a que se refiere el artículo 4o. y las

fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley.

FRACCION VIII.- Usar una marca previamente registrada como razón social o como partes de estas, de una persona moral, cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

FRACCION IX.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero.
- c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizaciones, licencias o especificaciones de un tercero.

FRACCION X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

Las disposiciones anteriores establecen de una manera ejemplificativa los actos en materia de marcas que constituyen actos ilícitos. En primer término protege al público consumidor de los posibles engaños que pueda sufrir por hacer aparente una marca registrada que no lo es o como señala la fracción IX inducir al público a error o engaño al tratar de hacer suponer que la marca proviene de un establecimiento del que se quiera valer por su prestigio o que se produzca o se comercialize con productos o servicios bajo especificaciones que no le son propias.

Así también disponen reglas para la competencia entre los propios comerciantes, pues establece como infracción el usar una marca parecida a otra en grado de confusión protegiendo de esa forma la titularidad de un registro marcario donde se tiene el derecho exclusivo de uso o utilizar una marca registrada como elemento de un nombre comercial o razón social sin el consentimiento del titular de la marca.

Por otra parte protege el orden público, ya que pueden declararse infracciones cuando se utilicen signos que estén prohibidos por el artículo 90 de la propia Ley, o que sean contrarios a todo lo que la Ley regula la cual es de orden público, así como el castigar actos contrarios a los usos y costumbres.

No obstante la tipificación que realiza dicho precepto de cada uno de los actos que puedan constituir competencia ilícita en su fracción XI establece, todos aquellos casos que impliquen una violación a las disposiciones de la Ley siendo de esa manera más extensiva.

De igual forma nuestra Ley tipifica actos contrarios en el ámbito del derecho marcario que constituyen actos de mayor gravedad que los tipificados como infracciones, para tal efecto el artículo 223 establece los actos que pueden constituir delitos en materia de marcas:

FRACCION VI.- Usar una marca sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

FRACCION VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que su uso está en los mismos sin consentimiento de su titular.

FRACCION VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

FRACCION IX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después

de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

FRACCION X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

FRACCION XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior.

Las fracciones anteriormente transcritas, tipifican actos que van en contra de una forma directa de las disposiciones de la Ley, lo cual al tener el conocimiento de dichos actos la autoridad administrativa realiza una declaración, haciéndolos del conocimiento del Ministerio Público, además de poder proceder mediante acción civil demandando la reparación y el pago de daños y perjuicios.

Lo anterior implica que la Ley vigila los intereses de los comerciantes reprimiendo actos que sean constitutivos de delitos; además de hacer extensiva dicha protección mediante las acciones penales, civil y mercantil, por lo que la protección y regulación que realiza es completa pues no sólo pueden actuar autoridades administrativas, como es en el caso de las infracciones, sino también las autoridades judiciales y las de Orden común, de tal manera

que el actor o el que se vea perjudicado por actos de competencia desleal o ilícita, tiene los medios suficientes para defender sus derechos sobre la marca del que es titular o algún otro derecho.

Algunos autores han tratado de realizar una clasificación de los actos de competencia desleal, lo cual resulta imposible, ya que los actos que puedan figurar como actos desleales, constituyen un ámbito mucho más extenso que los de competencia ilícita, que implican actos establecidos expresamente en la Ley sino todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, llamados actos *latu sensu*.

La división más generalizada y ejemplificativa de actos desleales, basada principalmente en el criterio de Arturo Díaz Bravo, es la siguiente: ⁽³⁶⁾

Actos contrarios a los bienes materiales protegidos:

Aviamento.- Que es la acción de negociar de realizar una actividad con espíritu de lucro o provecho.

Hacienda.- Que es el cúmulo de riquezas y bienes de un empresario.

⁽³⁶⁾ DIAZ BRAVO, Arturo, Aspectos Jurídicos de la Competencia desleal, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7, enero-junio, México, 1966, pág. 32.

Actos contrarios a los bienes inmateriales:

Interés.- Cuando se afecte el interés del empresario.

Convivencia o provecho personal.-

Newton Silveyra, realiza una clasificación tomando en cuenta el daño que causan los actos perjudiciales. (37)

- 1.- Actos provocadores de confusión entre establecimientos.
- 2.- Actos provocadores de confusión en mercaderías.
- 3.- Actos causantes de desvío en la clientela.
- 4.- Actos atentarios a contratos realizados.

Los actos antes mencionados son resultado a afectaciones en los bienes materiales del comerciante, pues los mismos causan mengua en el patrimonio de aquel que tiene algún derecho sobre la marca.

Por otra parte, existen actos que afectan derechos morales del titular de la marca como los siguientes:

- 1.- Actos que afectan los derechos de la personalidad. Como sería en este caso actos en contra de la reputación o imagen del empresario o comerciante.

(37) SILVEYRA, Newton, Competencia desleal y propiedad Inmaterial, Revista Mexicana de la Propiedad Industria y Artística, Nos. 33-34, enero-diciembre, México, 1979, pag. 273.

2.- Actos que afectan los derechos de propiedad inmaterial. Que son los que afectan los frutos del trabajo libre o de la naturaleza creadora.

El ámbito extenso que abarca la competencia desleal, se demuestra en los incisos anteriores que entrañan una innumerable lista de actos que no podrían limitarse de una forma expresa.

Podemos concluir que si bien nuestra Ley considera muchos de los actos desleales en su contexto, también podemos decir que en virtud de esa innumerable lista de actos desleales que podrían darse en la práctica, no están contemplados en la Ley lo que ocasiona una incertidumbre en la defensa de actos que la Ley no contempla y que sin embargo son actos desleales en las prácticas comerciales.

Teóricamente resulta que "todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industria o comercial son de competencia desleal e ilícitos, lato sensu; y en stricto sensu, son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, esto es, desde el primer momento son violatorios de la Ley o del pacto, por el contrario los de competencia desleal no atentan contra disposición legal o pacto expreso, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a interpretación." (38)

(38) DIAZ BRAVO, Arturo, Ob. Cit., pág. 32.

2.- Actos que afectan los derechos de propiedad inmaterial. Que son los que afectan los frutos del trabajo libre o de la naturaleza creadora.

El ámbito extenso que abarca la competencia desleal, se demuestra en los incisos anteriores que entrañan una innumerable lista de actos que no podrían limitarse de una forma expresa.

Podemos concluir que si bien nuestra Ley considera muchos de los actos desleales en su contexto, también podemos decir que en virtud de esa innumerable lista de actos desleales que podrían darse en la práctica, no están contemplados en la Ley lo que ocasiona una incertidumbre en la defensa de actos que la Ley no contempla y que sin embargo son actos desleales en las prácticas comerciales.

Teóricamente resulta que "todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industria o comercial son de competencia desleal e ilícitos, lato sensu; y en stricto sensu, son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, esto es, desde el primer momento son violatorios de la Ley o del pacto, por el contrario los de competencia desleal no atentan contra disposición legal o pacto expreso, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a interpretación." (36)

(36) DIAZ BRAVO, Arturo, Ob. Cit., pág. 32.

De lo anterior resulta, que respecto de los actos ilícitos por estar expresamente contemplados en la Ley, así como el procedimiento para reprimirlos, es más efectiva y accesible la protección y defensa de los mismos, ya que la Ley establece las hipótesis en cada caso, por lo que resulta más evidente la protección en contra de los actos ilícitos a diferencia de los actos de competencia desleal.

Por otra parte los actos de competencia desleal por ser actos "a priori que atentan exclusivamente contra los usos o prácticas, por no haber normas o cláusulas expresas que los prohíban" ⁽³⁹⁾, dificulta al titular del derecho la protección y defensa en contra de estos actos.

2. Noción de orden público en el derecho marcario.

"Orden, proviene del Latín Ordo, ambigualmente, quiere decir colocación de las cosas en el lugar que les corresponde". ⁽⁴⁰⁾

Jurídicamente, orden "es la normalidad basada en la libertad y la justicia en que vive un pueblo. Así también la noción de orden público se determina como el conjunto de disposiciones legales encaminadas a preservar la situación existente en un país determinado usando a veces la fuerza

⁽³⁹⁾ Ibidem.

⁽⁴⁰⁾ PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Ediciones Mayo, 1981, México, pág. 943.

pública en los desordenes, disposición no alterada de la vida, las personas o las cosas." (41)

La institución de orden público, es el elemento esencial o primordial en el derecho, existen normas llamadas de orden público y normas del orden común; ambas tienen el objetivo de conservar el orden mediante la aplicación del derecho.

Las normas del orden común implican el orden de derechos privativos y las normas del orden público velan por los intereses de la sociedad, tratan de mantener un estado de legalidad para el bien común.

El Estado, como Estado gendarme dentro de una sociedad debe vigilar por mantener el orden público, cuidando y protegiendo la recíproca libertad de las personas dentro de la Ley.

Ahora bien, la intervención administrativa que tiene el Estado dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, es el reconocer los derechos de quienes por su esfuerzo aportan un avance en el desarrollo económico y técnico del país, mediante los inventos, diseños industriales, las marcas, modelos de utilidad, etc., que conforman la Propiedad Industrial, además organiza las reglas de derechos aplicables y "garantiza su ejercicio por parte de

(41) Ibidem.

sus titulares, resguardando al mismo tiempo los intereses de la colectividad y los de orden público." (42)

Las normas que regulan los derechos de Propiedad Industrial, es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual tiene el carácter de Orden Público, en donde en su artículo primero establece:

ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Dentro del espíritu legislativo de la Ley de Propiedad Industrial se protegen los derechos industriales, reprimiendo todo acto negativo en su contra y no sólo los derechos particulares de los titulares, sino los del bien común y los intereses de la sociedad, de ahí es donde proviene la importancia de su regulación, por lo que corresponde al Ejecutivo Federal la aplicación de dichas normas, quien de acuerdo a la organización en la

(42) RANGEL MEDINA, David, Ob. Cit., pág. 108.

Administración Pública Federal, la lleva a cabo a través de la Secretaría del Ramo.

Por otra parte, la facultad que tiene la autoridad administrativa de negar y sancionar signos marcarios contrarios a la Ley, se justifica por tener el carácter de orden público e interés general, aunque algunas veces el criterio de la autoridad puede ser arbitrario, valiéndose de la discrecionalidad amplia que le otorga la Ley por ser cuestiones de interés público.

Respecto a los signos que podrían considerarse en perjuicio directo de la colectividad, serían los previstos dentro del artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que establece los casos en que una marca contravenga la estabilidad económica del País.

La prohibición que regula el precepto anterior va en contra de prácticas desleales en materia de marcas, afectaciones que van directamente en contra del orden público.

Así también, los derechos de Propiedad Industrial, se han ordenado dentro del derecho público, por ser una regulación que protege al consumidor, pues la disputa entre los competidores en comercio es principalmente en el desvío de la clientela, lo cual ocasiona un perjuicio a un determinado número de población consumidora, por lo que las

normas que protegen tanto los productos como a los consumidores, como es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección al Consumidor, son de interés general y social.

"En este mismo orden de ideas, se afirma que la marca no es un instituto que sólo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado del interés del titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser engañado sobre las procedencias de las mercancías." (43)

De todo lo anterior resulta que la marca, elemento integrante de la Propiedad Industrial, no sólo contempla un interés privativo en los comerciantes por el disfrute de ingresos pecuniarios en su beneficio, sino en favor del interés social, de tal manera que debemos ver que la regulación y limitación que hace la Ley en relación al uso de las marcas es por el bien común, pues trata de evitar el desequilibrio en la competencia, respecto a la venta de productos y servicios.

Es por lo anterior que las marcas dentro del ámbito de la regulación jurídica en la actividad comercial, juegan un papel importante en la concurrencia de los industriales y comerciantes en el mercado, es por eso que "... en la mayoría de las legislaciones avanzadas existe un interés

(43) RANGEL MEDINA, David, Ob. Cit., pág. 178.

social para proteger las llamadas obras del espíritu. Las obras del espíritu son producto de la actividad del hombre, del esfuerzo humano y es aquí donde existe la principal concordancia con esa materia." (44)

3. Usurpación a la marca.

En el ámbito del derecho marcario, tenemos que los empresarios o personas que tienen algún derecho sobre una marca, como titulares o como licenciarios, el usuario de la marca corre el riesgo de que sus derechos sean vulnerados por otras personas de la competencia, lo que los obliga a proteger sus derechos adquiridos, en contra de cualquier acto que constituya una invasión a los derechos exclusivos sobre su signo distintivo.

Algunos medios que podemos considerar como actos de usurpación a la marca, son la falsificación, la imitación y la alteración de marcas.

LA FALSIFICACION.- Aunque en nuestra Legislación no se regula propiamente la falsificación de las marcas, es cuando se reproduce exactamente una marca de otra, con todas sus características, es decir, "es la acción de

(44) LARREA RICHERAND, Gabriel F., El Derecho de autor en México y la Protección de los Autores, Artistas, Interpretes, Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radio Difusión, R. M. de la P. I. A., Enero-Diciembre 1974, Núm. 23 y 24, pág. 121.

reproducir o de imitar una cosa y, en nuestra materia una marca, o sea, la fabricación material de una marca ajena, o por mejor definir, el delito de falsificación consiste en una reproducción más o menos perfecta de la marca de manera de producir una confusión entre la marca verdadera y la contrahecha." (45)

Respecto a la falsificación, nuestra Legislación en materia de Propiedad Industrial en el artículo 213 fracción IV, establece una sanción administrativa por usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares productos.

Acorde con lo anterior, el artículo 223, fracción X de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece como delito, el continuar usando una marca similar a otra en grado de confusión, ya registrada, después de haberle fijado la sanción administrativa por la infracción prevista en los términos del artículo 213, ya citado.

LA IMITACION.- Puede ser comprendida dentro de lo que es la falsificación o un derivado de ella, pues la imitación solo utiliza determinados elementos idénticos a los de otra marca registrada, utilizando sólo algunos elementos diferentes, pero que en su conjunto provocan una similitud y por tanto una confusión en los consumidores.

(45) SEPULVEDA, Cesar, Ob. Cit., pág. 210.

La distinción técnica que se encuentra entre la falsificación y la imitación, según César Sepúlveda ⁽⁴⁶⁾ es que en la falsificación, no existe prácticamente el problema de prueba porque basta con encontrar la identidad o la igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica, para que sin mayores consideraciones se declare que la infracción esta presente. En la imitación por el contrario se tienen que afirmar las analogías y las diferencias que se encuentran en la marca imitada y en la imitadora, es decir, una apreciación de los elementos característicos de las marcas.

Existe un procedimiento técnico para resolver si una marca es imitación de otra, ambas deben ser consideradas en su conjunto teniendo en cuenta sus elementos esenciales y sus elementos secundarios, en éstos últimos se consideran los dibujos o figuras geométricas que forman el signo marcario.

"Si con este método se encuentra semejanza que pueda inducir a confusión o a error sobre la procedencia de los artículos habrá usurpación. No es correcto pues fragmentar o mutilar las marcas, especialmente cuando quien así obra es el usuario o registrante posterior. La exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos

⁽⁴⁶⁾ SEPULVEDA, Cesar, Ob. Cit., pág. 211.

característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados." (47)

Para tal efecto, la Jurisprudencia mexicana a marcado las bases para determinar la usurpación de marcas por imitación, las más notables son las siguientes, cuyo rubro indican:

MARCAS DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE, SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION, PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91 FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tesis Jurisprudencial Núm. 32, pág. 54, Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985.

MARCAS. CONFUSION DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tesis Jurisprudencial Núm 31, página 53 y 54, Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985.

MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN A LA ETIQUETA.

(47) RANGEL MEDINA, David, Principios Fundamentales para juzgar la imitación de marcas, R. M. de la P. I. A., Nos. 33-34, julio-diciembre 1966, pág. 245.

Tesis Jurisprudencial Núm 80, página 209, Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917.

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZAS DE LAS. Tesis Jurisprudencial, página 80, de la Tercera Parte Vol. II dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Toca A. R. 6199/86. Pastelería Francesa S. de R.L. 5 votos.

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE LAS. JUICIO SUBJETIVO. Sexta Epoca Tercera Parte, Vol. III, pag. 56, A.R. 4211/57. The Sidney Ross, Co., S.A. 5 votos.

MARCAS SIMILITUD EN CUANTO A SU NATURALEZA O A SU EMPLEO. Sexta Epoca, Tercera Parte, Vol. XXVIII, página 34, A.R. 307/58, N.V. Sierar Radio, 3 votos.

Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, algunos de ellos citados anteriormente, son el sustento legal y jurídico en que se basan las autoridades administrativas y judiciales para determinar la usurpación en las marcas.

LA ALTERACION DEL PRODUCTO O DE LA MARCA.- La alteración de un producto es un acto desleal en contra de la marca, que se encuentra tipificado en el artículo 223, fracción VIII, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como delito, en virtud de que sanciona el acto de ofrecer en venta o poner en circulación

productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, es decir cuando un producto se da a conocer con determinadas cualidades que en realidad no tiene.

El mismo precepto en su fracción IX, establece como delito el alterar, substituir, o suprimir total o parcialmente una marca registrada de productos que se pongan en circulación o se ofrezcan en venta. Con lo que tenemos que constituye delito, tanto la alteración de un producto que protege una marca, así como la alteración de la propia marca.

Lo anterior demuestra que la Ley trata de proteger los derechos y el prestigio de un titular de la marca ante la posible mengua, que puedan ocasionar terceros con la finalidad de desprestigiar el producto o la marca del titular de buena fe; además de evitar de alguna manera el engaño a los consumidores, por marcas o productos alterados.

EL USO ILEGAL DE LA MARCA.- El uso ilegal de una marca constituye un acto delictuoso, en el cual caben una infinidad de supuestos, ya que una vez obteniendo el registro se le puede dar a la marca un uso distinto al de su registro. Como consecuencia de ello en la anterior Legislación de Invenciones y Marcas, se establecía la obligación de comprobar el uso efectivo de la marca,

después de tres años a su registro, en la actual Legislación de Propiedad Industrial, se establece una hipótesis distinta a la anterior, ya que omite la obligación de comprobar el uso de la marca quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicios de la Secretaría.

Lo anterior implica que la marca debe usarse para los productos o servicios para lo que se registro, si no el derecho caduca.

Por otra parte, no sólo debe usarse la marca con las condiciones del precepto anterior, sino también debe usarse sin contravenir ninguna disposición de la Ley, ni los derechos ya adquiridos de el titular de una marca; tan es así que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece como infracción y delito el hecho de usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos iguales o similares a lo que la marca se aplique, como menciona la fracción VI del artículo 223 de la Ley de la Materia.

También el uso de la marca no debe entorpecer el orden público, ya que en ese sentido el artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece la prohibición de usar mas cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a práctica monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios.

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación, o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

El precepto anterior, protege primordialmente el interés social y el orden público, del uso de marcas que se consideren perjudiciales y consecuentemente ilegales, por contravenir la Ley y el equilibrio económico del país.

Por lo tanto, el ámbito respeto al uso ilegal de marcas es muy amplio, tan es así que se refiere a todo uso de marcas que causan perjuicio a los consumidores, a los

comerciantes y a la economía del país, que expresamente se encuentran prohibidas en el cuerpo legal que contempla la materia.

Las reglas, que sigue la autoridad administrativa y judicial, para juzgar, la usurpación de marcas, se funda principalmente en el criterio legislativo y en la Jurisprudencia; los titulares de derechos marcarios pueden atacar la usurpación de marcas, mediante las acciones que la Ley establece, como son la de nulidad, usurpación o competencia desleal, que veremos en un capítulo diverso.

A manera de conclusión, la usurpación a la marca se vive día con día, no sólo en perjuicio de los propios comerciantes, sino también de los consumidores y del desarrollo económico nacional, por lo que su represión debe ser más eficaz, aunque debemos reconocer que nuestra Legislación trata de enmarcar los supuestos más ocurridos y proteger los intereses de todo posible afectado.

4. La nulidad al registro marcario

Una de las acciones importantes para reprimir la competencia desleal es la nulidad del registro marcario. Nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece las causas por las que un registro marcario puede ser anulable.

La nulidad de la marca procede en contra de una marca registrada; de tal manera que es un presupuesto necesario que el registro surta todos sus efectos, para que éste pueda ser nulificable.

El derecho de promover la nulidad de una marca, surge en los titulares de marcas, que pueden verse afectados por otros registros marcarios competidores, la nulidad de la marca la puede solicitar quien prueba su interés jurídico en vía de acción o en vía de excepción.

En nuestra Legislación de Propiedad Industrial, el precepto que contempla la nulidad de las marcas es el artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, precisando cada uno de los casos en que es procedente.

La nulidad del registro marcario en materia de Propiedad Industrial, se puede decir que es procedente de manera semejante al derecho civil, como es en el caso de un contrato o convenio celebrado con vicios o la falta de elementos esenciales en dicho contrato, que trae como consecuencia que pueda solicitarse su nulidad, por aquél a quien perjudique en sus intereses.

En este sentido, cuando la marca ha sido otorgada contraviniendo el procedimiento para su registro, sin cumplir con las formalidades y elementos para su

otorgamiento, procede la nulidad; cabe citar el caso cuando por falta de apreciación, la autoridad administrativa otorgue un registro de marca que se encuentra contemplado dentro de las prohibiciones que la propia Ley establece o que otorgue un registro marcario violando el procedimiento administrativo establecido por la Ley sin que se haya efectuado, por ejemplo, el examen de novedad respectivo.

Por tanto, un registro marcario puede estar viciado de nulidad relativa o nulidad absoluta, en virtud de la falta u omisión que se haya realizado en su otorgamiento, que puede traducirse en un perjuicio al orden público, por contravenir alguna disposición de la Ley.

En el caso de la nulidad relativa se encuentran las marcas que en el otorgamiento de su registro se han viciado con faltas que en un momento dado pueden subsanarse, es decir, cuando en el otorgamiento del registro no se cumple con un elemento de formalidad, como sería en el caso de que en la solicitud del registro no se hubiesen llenado totalmente los datos de la empresa solicitante, como su domicilio, lo cual puede ser subsanado cuando se tiene mejor derecho sobre esa marca.

En el caso de que al registrarse la marca exista una falta de apreciación, por parte de la autoridad administrativa, para determinar que el registro marcario se encuentra contemplado dentro de las prohibiciones que

establece el artículo 90 de la Ley de la Materia, ese registro marcarío que aparece como un signo No Registrable en la Ley, no cumple con las condiciones establecidas en la misma, consecuentemente es nulo de origen.

En estos casos observamos la nulidad de la marca desde el punto de vista, en que la autoridad administrativa comete faltas que ocasionan que el registro otorgado pueda ser nulificado posteriormente por violaciones cometidas de origen al haberse otorgado su registro, lo que ocasiona una nulidad absoluta, que no podrá otorgarse nuevamente por ser contraria a la Legislación de Propiedad Industrial.

Nuestra Legislación de Propiedad Industrial establece los casos en que expresamente sea nulificable un registro marcarío, como es el artículo 151 que a continuación se transcribe:

ARTICULO 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracción I a XV del artículo 90.

II.- La marca sea idéntica a semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de

la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país antes de la fecha de presentación o en su caso de la fecha del primer uso declarado por el que la registró.

III.- La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

IV.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos, contenidos en su solicitud que sean esenciales.

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere inválido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión o que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

VI.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta o de otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco

años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta excepto las relativas a las fracción I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse en el término de un año.

De acuerdo con lo anterior, en primer término el registro de una marca es nulificable cuando se haya otorgado contraviniendo los requisitos que establece el artículo 90 de la Ley de la Materia.

En su fracción segunda, se establece la nulidad cuando se haya otorgado un registro existiendo un signo usado con anterioridad en el país, aunque no esté registrado, lo cual resulta muy inequitativo, ya que la Ley establece un mejor derecho a aquél que haya usado una marca semejante a la registrada, siempre y cuando acredite su uso anterior e ininterrumpido. En este caso, la Ley no respeta la marca registrada sino la que fue usada en primer lugar, lo cual resulta contrario en la defensa de los derechos del primer adquirente legal.

Otra hipótesis que establece el precepto que regula la nulidad, es la del registro de marcas similares a otras adquiridas en el extranjero, donde México tenga reciprocidad, lo cual de conformidad con los Tratados Internacionales de que México es parte, esta obligado a

respetar los derechos de los titulares de marcas usadas o registradas en el extranjero (fracciones III y VI).

También se nulifica el registro marcario, por haberse otorgado con base en datos falsos o inexactos, lo que es imputable a la persona que registró la marca, quien puede convalidar sus derechos realizando una nueva solicitud, siempre y cuando exista algún derecho que se considere invadido, y lo realice en el término que establece la Ley que es de un año.

La última hipótesis a analizar, es la que se refiere en la fracción V del artículo 151, la cual establece la nulidad del registro marcario por haberse otorgado por inadvertencia o falta de apreciación, lo cual es imputable a la autoridad administrativa, pues existiendo un registro en vigor, otorga otro invadiendo los derechos del primero.

Es evidente que la nulidad del registro marcario es un medio idóneo de defensa para los titulares de un registro marcario, en contra de adquirientes de mala fe, titulares de signos marcarios que pueden considerarse como manifestaciones de competencia desleal, como sería la invasión de un derecho sobre una marca.

CAPITULO TERCERO

MARCO JURIDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO.

1. Artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de París

Una fuente muy importante en la regulación jurídica de la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, es el Convenio de París de 1883, el cual constituye una serie de reglas aplicables en nuestro derecho mexicano, que a partir del 11 de diciembre de 1903, el Gobierno de México aprobó para la protección de la propiedad industrial en el país, teniendo vigencia a partir de su publicación en el Decreto de la misma fecha.

El Convenio de París es el cuerpo legal internacional obligatoriamente aplicado a la materia, ya que en los criterios sustentados por el mismo se basan los de nuestra Ley, también es la fuente más recurrida en los casos de conflictos sobre derechos de propiedad industrial internacionales, de conformidad con lo que establece el artículo 133 de Nuestra Carta Magna, que establece que son aplicables en el territorio Nacional los Tratados aprobados por el Presidente de la República o por la Cámara de Senadores que estén de acuerdo con las Leyes nacionales, por lo que su aplicación, resulta ser de carácter obligatorio.

La regulación de la competencia desleal, se basa por primera vez en la regulación internacional, ya que la Ley

de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales ⁽⁴⁸⁾, en su artículo 78 establecía que se castigará "al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con las de éste último". Esta disposición tiene su origen en el Convenio de París, con la Revisión de la Haya de 1925.

Con la Revisión del artículo 10 bis en Lisboa en el año de 1985, al Convenio de París, se amplían los actos de competencia desleal dentro del ámbito de la propiedad industrial, quedando como sigue:

ARTICULO 10 BIS.- 1) 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.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2.- Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los

⁽⁴⁸⁾ Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928.

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El artículo 10 bis del Convenio de París, fuente de nuestra Legislación Interna, obliga a todo país contratante a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, es decir, en nuestro país el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, están obligados a expedir las Leyes que contengan los medios eficaces legales e institucionales para perseguir los actos de competencia desleal, y a las autoridades facultadas para aplicar esos medios en la forma más útil y eficiente.

En el inciso 2 del artículo 10 bis en términos generales señala como competencia desleal, todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, lo cual resulta ambiguo, ya que los usos como fuente en la aplicación del derecho no sólo en la propiedad industrial, sino en cualquier materia, resulta indeterminado pues su aplicación varía según el lugar y la época.

De tal manera que la aplicación internacional del artículo en comento puede variar de un país a otro según la regulación que en base a este precepto realice cada país.

No obstante a lo anterior, el inciso 3 de dicho precepto particulariza qué actos deben reprimirse, especialmente indica que cualquier acto capaz de crear confusión respecto del establecimiento, producto o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En el número 2 del inciso 3, se prohíben las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar, el establecimiento, los productos, la actividad industrial o comercial de un competidor, esta regulación se equipará a la prohibición que hace la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en el artículo 213, fracción X, donde se infracciona el intento o el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o establecimiento de otro.

En el número 3 del mismo inciso 3, se establece como acto desleal cualquier aseveración falsa en el ejercicio del comercio que pudiera inducir al público a error. En este sentido la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece en el artículo 213, fracción IX como infracción administrativa "el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero.

La regulación de nuestra Ley mexicana sobre la competencia desleal expresada en el artículo 10 bis de la Convención de París, no sólo se encuadra en los preceptos antes mencionados de la Ley nacional, sino en el espíritu legislativo de defensa de la competencia desleal de todo su contexto legal.

ARTICULO 10 TER.- El Convenio de París, establece las bases que conllevan una obligación entre los países de la Unión a prever las medidas necesarias y recursos legales para reprimir los actos de competencia desleal, en ese sentido el artículo 10 ter, del Tratado Internacional establece:

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las Leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis en la medida en que la Ley

del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

En el párrafo primero del artículo 10 ter, se autoriza y obliga a todos los países suscritos al Tratado a proporcionar los recursos legales a los gobernados en contra de los actos de competencia desleal; para tal efecto y en cumplimiento a dicha obligación, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, faculta a la autoridad administrativa y judicial, como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y los Jueces Federales para dirimir las controversias suscitadas en el ejercicio de las actividades comerciales en materia de marcas, acorde con esta facultad se legitima la legal intervención de la autoridad administrativa para sancionar los actos ilícitos.

Consecuentemente la organización administrativa y la legislación se encuentra conforme a los lineamientos que establece el Tratado Internacional aplicable en la materia y tratan en los mas posible, reprimir de manera eficaz la competencia desleal, dichas medidas que se amplian con otros medios de defensa legales, como son la vía penal, civil o mercantil para la defensa de los derechos marcarios.

También, conforme a lo que establece el artículo 10 ter inciso 2, además de propiciar los medios para los interesados en defender sus derechos industriales y/o comerciales se deben reconocer previamente esos derechos. Por lo anterior el artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece la posibilidad de que organismos representativos soliciten la prohibición del uso de marcas que causen distorsiones en la

actividad comercial del país, lo que implica que no solo pueden actuar en defensa de sus propios intereses sino de los de la comunidad.

2. Artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En la actividad comercial entre productores, comerciantes e industriales cuando existe un acto de competencia desleal que se encuadra dentro de las hipótesis normativas que la Ley regula, trae como consecuencia una sanción jurídica, tales actos son castigados por la Ley por ser contrarios a la misma y a los derechos de propiedad industrial que protege.

Las sanciones jurídicas que contempla la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial son de mayor y menor gravedad y se clasifican en infracciones y delitos.

El artículo 213 de la Ley de la Materia establece los casos en que un acto es sancionado con una infracción señalando que resultan ser infracciones administrativas los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacione con la materia que la Ley regula.

Para la mejor comprensión y alcance del artículo 213, se analizan cada una de las fracciones relacionadas a la materia de marcas, a continuación:

La Fracción I establece como infracción todo acto contrario a los buenos usos y costumbres en materia comercial e industrial con el requisito de que además se relacione con la materia que la Ley regula, es decir que tales usos o costumbres sean contrarios a lo que expresamente la Ley establece, aunque resulta imposible determinar a priori cuándo una denominación o signo es contrario a los buenos usos y costumbres, ya que la noción de tales conceptos varía según el lugar y la época, consecuentemente para determinar cuándo un acto se encuadra dentro de la hipótesis de la fracción I se deja al arbitrio de la autoridad administrativa, determinar si existe o no un acto contrario a los usos y costumbres, lo que ocasiona criterios que carecen de uniformidad.

Por lo tanto resulta ambiguo y con cierta dificultad determinar cuándo el uso de una marca constituye un acto de competencia desleal contrario a los buenos usos y costumbres, pues dichos criterios varían incluso dentro de nuestra organización jurídica.

En la Fracción III se establece como acto contrario, merecedor de una infracción, poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Dicha regulación persigue como fin primordial proteger los registros marcarios otorgados por la autoridad administrativa de signos usurpadores que se utilicen en la actividad comercial sin el registro correspondiente, además de evitar el engaño al público consumidor de marcas que en realidad no han sido registradas y que aparentan estarlo.

También castiga el uso de signos que en un momento dado han sido registrados pero que ya no están vigentes por algún motivo y sin atender a su inexistencia jurídica, el titular de las marcas las continúa usando aunque ya no se tenga derecho alguno sobre ellas, por haberse declarado nulas, canceladas o caducas.

En la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Materia se contempla como acto deshonesto el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios, esta infracción puede declararse también como delito según la discrecionalidad con la que actúe la autoridad administrativa, ya que nuestra Ley autoriza que una vez declarada la infracción si se sigue utilizando la marca podrá declararse el delito que tipifica el artículo 223 de la Ley de la Materia, de tal forma que se trata de proteger dualmente la usurpación de marcas registradas.

Es preciso mencionar que la competencia desleal entre signos de propiedad industrial no registrados, no pueden reprimirse adecuadamente por ser la autoridad administrativa la encargada de perseguirla, ya que no tiene los medios idóneos, "porque se trata de formas útiles que requieren de un aparato procesal y de un régimen de pruebas y de cierto arbitrio jurisdiccional no adecuado para la autoridad administrativa". (49)

Lo anterior se debe interpretar en el sentido de que la represión sobre la utilización de signos no registrados resulta difícil de castigar, ya que la protección de la Ley se limita a los signos otorgados mediante el procedimiento

(49) SEPULVEDA, César, Ob. Cit., pág. 240.

de registro que señala, y no a los que han sido adquiridos mediante el uso aunque la propia Ley autoriza la adquisición de un signo mediante el uso.

En términos de la fracción anteriormente analizada, la fracción V establece como infracción el usar sin el consentimiento del titular, una marca como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o que estos se utilicen como marca, ya que la persona que adquiere un derecho sobre un nombre comercial o una marca puede ser usurpado en uno de sus derechos, aunque ambas instituciones sean diferentes, pero que la Ley protege paralelamente pues un nombre Comercial puede ser usurpado por una marca o viceversa, aunque su naturaleza jurídica sea distinta.

La fracción VI, establece como acto de infracción el usar como marca las denominaciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la misma Ley.

Es infracción, conforme a lo que establece el artículo 4 de la Ley de la Materia, un registro cuando sea contrario al orden público o a la moral, las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición de la Ley, este precepto es el panorama introductorio a lo que Ley expresamente prohíbe; una de las figuras importantes que debe considerarse del precepto señalado, es la del orden público, que es la estabilidad de una sociedad basada en la libertad y la justicia, de la cual proviene el espíritu de la Ley, en este caso la estabilidad de la actividad comercial; nuestra legislación de propiedad industrial

lucha por mantener ese orden en el comercio y la industria, pero no es suficiente, ya que "existen numerosos actos de competencia que han sido encuadrados en disciplinas constituidas por Leyes especiales que se relacionan particularmente con las prácticas monopólicas". (50)

La fracción VII del artículo 213, que se analiza, infracciona el uso de signos prohibidos por el artículo 90, ya que el usuario se hace acreedor a una infracción por usar un signo prohibido expresamente por la Ley, como son los signos de carácter oficial por ser propiedad del gobierno o la nación.

La anterior infracción por la Ley se objetiviza a tratar de evitar que los comerciantes quieran hacer creer que los artículos que expenden tienen algún carácter oficial o se tienen determinados privilegios que no son propios de los productos, lo que conlleva a un engaño en contra de los consumidores.

Por consiguiente, también son infraccionados, conforme a la fracción VII del artículo 213 los signos que sean susceptibles de engañar al público o inducirlos a error sobre falsas indicaciones, naturaleza, componentes o cualidades del producto.

También se contempla como infracción administrativa el usar las denominaciones prohibidas por el artículo 90 de la Ley en comento que consisten en usar como marcas los derechos personales, como el nombre, seudónimo, firmas o

(50) JUAREZ Papas, Ob. Cit., pág. 762.

retratos de una persona sin su autorización. La Ley Federal de Derechos de Autor, prohíbe la utilización de marcas de los derechos morales del autor de una obra sin su autorización como son, el título, personajes ficticios o simbólicos y personajes humanos de caracterización, actos que resultan actos de competencia deshonesta en contra de los titulares de esos derechos por lo que deben reprimirse mediante una infracción.

Por otra parte, la fracción VII del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sanciona el uso de las marcas prohibidas por ser semejantes a las marcas notoriamente conocidas. El estudio por parte de la autoridad administrativa para determinar cuando una marca es notoriamente conocida en México es difícil, lo que ocasiona litigios interminables para actuar en contra de una marca que esté usurpando a una notoria.

El último criterio adoptado por el artículo 213, es el de la fracción VII, que sanciona el uso de una denominación que anteriormente se haya adquirido como razón social. Esta hipótesis, es semejante a la que establece la fracción IX inciso a) del mismo artículo 213.

Aunque no se permite el registro como marca de nombres comerciales, razones sociales y denominaciones sin la autorización expresa del titular, el artículo 89 fracción III, autoriza el uso como marcas de nombres comerciales, denominaciones o razones sociales, lo cual se justifica siempre y cuando no se actúe desleal o deshonestamente, ya

que el usar como marca una denominación o razón social sin la autorización expresa del titular implica competencia desleal y es sancionable.

De las infracciones que tipifica la Ley a pesar de que se trata de contemplar cada situación específica en cada una de sus fracciones se comprenden un sinnúmero de actos jurídicos desleales, máxime que en la fracción XI, del artículo 213, establece como infracción cualquier violación a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos, lo cual da un mayor ámbito para encuadrar diversas hipótesis y sancionar cualquier acto violatorio a las disposiciones de la misma por la autoridad administrativa.

3. Negativa del registro marcario, cuando constituye un acto desleal

Un medio eficaz para combatir la competencia desleal, es la facultad que la Ley otorga a la autoridad administrativa, de negar el registro de una denominación o un signo como marca. Dentro de la organización de la Administración Pública Federal corresponde su aplicación a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que establece la No Registrabilidad de la marca y faculta a la SECOFI a negar tales registros.

La negativa del registro marcario es una respuesta del Estado a la actividad deshonesto en el comercio y en la industria, toda vez que quien no respeta los derechos de competencia y los lineamientos que marca la Ley no puede

tener acceso a obtener la protección de un signo, por medio de su registro ante la autoridad administrativa.

En este sentido el artículo 4o. de la Ley en materia de propiedad industrial establece lo siguiente:

ARTICULO 4.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

El precepto anteriormente citado, es un fundamento importante para la procedencia de inscripción de un signo como marca; en la anterior Ley de Invenciones y Marcas, no se encontraba precepto alguno que de una manera objetiva precisara la negación de un registro o autorización de las instituciones jurídicas que la Ley regula, no obstante que en el artículo 91 se contemplaban cada hipótesis de improcedencia de registro, lo cual no era suficiente.

El artículo 4o., es novedoso en la Ley actual, ya que autoriza la negativa del registro y su publicación en la Gaceta, cuando los signos propuestos a registro sean contrarios al orden público, moral, buenas costumbres o contravengan el propio texto legal, además de la regulación del artículo 90, que establece los signos no registrables.

El artículo 6o. quinquies, letra B, número 3, del Convenio de París, establece que sólo podrán ser invalidadas las marcas registradas en algún país de la Unión, cuando sean contrarias a la moral o al orden público

y en particular cuando sean capaces de engañar al público, aclara diciendo, que no podrá ser considerada contraria al orden público, por el solo hecho de que no se esté acorde a cualquier disposición legal, salvo que tal disposición expresamente se refiera al orden público.

Conforme a lo anterior, el Tratado Internacional, Convenio de París, indica que una marca solo puede ser contraria al orden público en el caso de que la Ley así lo establezca, lo que implicaría la negativa del registro marcario, acorde con el precepto internacional citado. El artículo 4o. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contempla las siguientes hipótesis de no registrabilidad:

- Cuando el signo sea contrario al orden público.
- Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.
- Cuando contravenga cualquier disposición legal.

En relación con la primer hipótesis, debemos tomar el criterio sustentado por el Convenio de París en el artículo 6 quinquies, pues no obstante que el artículo 1o. de la Ley en Materia de Propiedad Industrial, establece que sus disposiciones son de orden público, el hecho de que un signo no determinado contrarie alguna disposición de la Ley, no quiere decir que precisamente sea contrario al orden público, por lo que debe existir una disposición dentro de la Ley que así lo determine.

En cuando a los signos contrarios a la moral y/o buenas costumbres, como actos de competencia desleal que traen como consecuencia la negativa del registro marcario,

el artículo 6 quinquies, B, 3 del Convenio de París y el artículo 4o. de la Ley de la Materia sólo mencionan dicha figura jurídica y no precisan qué marcas pueden ser consideradas contrarias a las costumbres o a la moral, ni siquiera en forma enunciativa, como lo establecía la fracción XVIII del artículo 91 de la anterior Ley de Inventiones y Marcas, criterio que se omitió en la ley actual.

De igual forma en el Convenio de París, artículo 10 bis, 2) establece como acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, dicho precepto, así como el artículo 4o. de la Ley de la Materia en nuestro país, aunque incluyen actos contrarios a los usos honestos y costumbres como actos de competencia desleal, ambos preceptos adolecen de la noción de lo que son los usos y costumbres, y no determinan qué actos pueden ser considerados contrarios a dichas figuras, "ya que la ambigüedad de los términos buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios, impiden una adecuada interpretación práctica de dicho precepto." (51)

Aún dentro del estudio general del derecho, la aplicación de los conceptos señalados resulta difícil, ya que la apreciación para determinar, en este caso, cuando una marca es contraria a los usos y costumbres ya sea por parte de los partes interesadas o por la autoridad administrativa, es muy subjetiva.

En efecto, aunque puede resultar de gran importancia la aplicación de los fundamentos legales que establecen los

(51) JUAREZ Papas, Ob. Cit., pág. 768.

actos deshonestos los contrarios al orden público y usos y costumbres para la negativa del registro marcario, resultan insuficientes, ya que la legislación carece de una regulación jurídica eficiente para determinar cuando una marca se encuentra en cada una de esas hipótesis, lo que trae como consecuencia que las resoluciones administrativas carezcan del suficiente fundamento legal y motivo en la negativa de los registros marcarios.

Por último, la tercera hipótesis de no registrabilidad, es cuando se contravenga cualquier disposición legal. Resulta de mayor aplicación esta regulación jurídica además de eficaz, ya que se posibilita determinar mejor los actos que son contrarios a las disposiciones legales, es decir los actos ilícitos, llamados así en teoría, pudiendo ser óptimamente defendibles por los interesados, apoyándose en un fundamento legal suficiente para actuar en contra de los actos que les ocasiona perjuicios con solo invocar el precepto legal infringido.

Lo anterior resulta idóneo para que la autoridad administrativa resuelva los actos ilícitos que se le presentan, razón por la que las resoluciones administrativas de negativa de registros marcarios se basan principalmente para resolver en lo que previamente establece la ley como actos deshonestos o prohibidos.

4. Artículo 129 Fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Las facultades que otorga la Ley a la autoridad administrativa para decidir en el ámbito marcario es muy

amplia, ya que la autoriza para declarar el uso obligatorio de marcas o prohibir o regular su uso en tanto cause perjuicio a la actividad comercial.

La autorización que da la ley a la autoridad administrativa para regular en materia de derecho marcario carece de sustento legal y constitucional, ya que ninguna autoridad puede establecer normas regulatorias de una conducta pues son facultades que pertenecen exclusivamente al Poder Legislativo.

El artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en forma directa otorga facultades para proteger la actividad comercial en beneficio de la productividad del País, es el precepto legal específico que autoriza la restricción del uso de marcas que causen distorsiones en la estabilidad económica, razón por la cual vela principalmente por el interés de la Nación, antes que por los intereses de los comerciantes.

La regulación del artículo 129, implica el cuidado del orden público e interés general. En la fracción I se contemplan actos que deben ser prohibidos o regulados en el uso de las marcas, cuando son un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

La finalidad que persigue el precepto en comento, es evitar los privilegios entre comerciantes que conlleve a un acaparamiento de su actividad para producirlos, "estimándose fundamental el que se permita a una o varias

personas determinadas imponer precios de los artículos o las cuotas de los servicios en perjuicio del público en general o de alguna clase social. Esta posibilidad que supone la represión de la libre concurrencia caracteriza las situaciones monopolísticas como contrarias a los intereses sociales, pues el público quedaría a merced de una persona o de un grupo de personas que tendrían la posibilidad de hacerlo pagar precios indebidos." (52)

De acuerdo con lo anterior, resulta que las marcas pueden tener una influencia importante para la creación de monopolios u oligopolios, pues la competencia entre empresarios en la lucha por obtener el mercado lo más grande posible y extenso ocasiona la elaboración de formas o medios para lograr sus fines uno de esos medios es el uso de marcas que por tener determinadas características influyentes en la obtención de artículos o servicios hacen que el potencial de comercialización aumente excesivamente volviéndolo monopolístico.

En este sentido tenemos que el uso de una marca puede ocasionar acaparamientos de los productos en manos de solo ciertos comerciantes, como sería en el caso de la utilización de marcas que conlleven a la imposición de los productos, verbigracia las marcas prohibidas por el artículo 90 en sus fracciones II y IV que prohíben la utilización de nombres técnicos o de uso común en los productos o servicios, así como las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; ya que la utilización de dichas denominaciones constituye en sí lo que para el consumidor es el producto,

(52) Ley de Monopolios, exposición de motivos, pág. 189.

lo que implica que no sea una marca distintiva sino la designación del propio producto y que su producción se vuelva exclusiva de un comerciante.

El artículo 129 principalmente, coadyuva con la Legislación de monopolios para que el uso de marcas no sea un medio para que ciertos empresarios se vuelvan poseedores de la explotación de un determinado producto, propiciando de esa una libertad de comercio equitativo donde los industriales tengan los mismos derechos para explotar sus productos.

Es factible citar que en el caso del uso de marcas con características descriptivas encuadra en el supuesto anterior, además de constituir actos de competencia desleal, ya que los comerciantes al utilizar como marca el propio nombre del producto se adueñaría de la producción actuando deshonoradamente en contra de los comerciantes que comercializan con los mismos productos, pues al ser adquiridos por los consumidores, no discernen de los protegidos por la otra marca, menguando su importancia de ésta en el comercio.

Debemos considerar que dentro de cada uno de los supuestos que contempla el artículo 129 fracción I, existen actos de competencia desleal, así como en cada uno de los preceptos que regula la ley, como son los artículo 4, 90, 129, 151, 213 y 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ya que como quedo precisado en el capítulo I de este trabajo la competencia desleal en el comercio, perturba la libre actividad comercial, causando perjuicio no sólo a los propios comerciante y al público consumidor, sino a la economía nacional en términos de lo

que establece el artículo 129 fracción I de la Ley de la Materia.

Así tenemos que la competencia desleal resulta ser un acto perjudicial a la economía nacional en la producción, distribución o comercialización de los productos o servicios, actos prohibidos expresamente por la Ley y que además faculta a la autoridad administrativa a tomar las medidas pertinentes para evitarlos, ya que ocasionan distorsiones en los intereses de la generalidad.

La facultad otorgada por la legislación de propiedad industrial a la autoridad administrativa resulta suficiente para que ésta actúe con amplias facultades y discrecionalidad, pues conforme a lo que establece el artículo 129 en comento, la autoridad puede prohibir, y hasta regular el uso de las marcas si a su criterio los actos en concreto caen dentro de los supuestos que el mismo precepto establece, toda vez que se encuentran en juego los intereses colectivos, como es, la estabilidad económica de la Nación, lo cual justifica la libre discrecionalidad de la autoridad con la que actúe.

CAPITULO CUARTO

MEDIOS PROCESALES PARA LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1. Procedimiento de nulidad del registro de marca

El artículo 129, fracción I del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988, cuya aplicación la autoriza el artículo cuarto Transitorio de la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en tanto se promulgue el nuevo Reglamento acorde con la Ley, establece el procedimiento administrativo de declaración de nulidad, ya sea a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Para el inicio del procedimiento de nulidad de la marca, cuando ésta constituye algún acto de competencia desleal, el interesado debe presentar una promoción en la que deberá acreditar su personalidad, salvo que previamente su poder se encuentre registrado en el Registro General de Poderes de la SECOFI, como lo señala el artículo 113 del mismo Reglamento, a dicha promoción deberá anexarse las pruebas suficientes que demuestren la procedencia de la declaración administrativa de nulidad.

Por consiguiente cumpliendo con el artículo 16 de la Constitución Federal, la autoridad administrativa debe correr traslado a la contraparte para que manifieste lo que en su derecho convenga, cumpliendo de esa manera con el derecho de audiencia.

De acuerdo con lo anterior es determinante que la parte actora señale el domicilio de la contraparte, para que sea notificada, pues en el caso contrario se le deja en estado de indefensión. Cuando no sea posible la notificación por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante o el que obra en el expediente, la única forma de enterarlo es mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación o el periódico de mayor circulación por una sola vez, lo cual resulta inconveniente y contrario a derecho, pues no es debidamente notificado.

Para poder resolver la autoridad administrativa sobre la nulidad se debe de allegar de todas las pruebas y argumentos por parte del actor y del demandado y de los medios para fundamentar su resolución, requiriendo para ello de informes y datos mediante visitas domiciliarias que lleven a cabo los inspectores comisionados que para ello designa la propia autoridad.

El término para que la autoridad administrativa resuelva es indefinido, en ese sentido la reglamentación de la ley es deficiente ya que al no establecer el tiempo necesario para resolver, la autoridad administrativa a su albedrío deja pasar el tiempo sin que dicte resolución, por lo que corresponde a los interesados estar pendientes e impedir que la autoridad arbitrariamente declare abandonada su promoción.

Por lo anterior tenemos, que de conformidad con los posibles actos de usurpación de marcas, el titular tiene como un medio de defensa la nulidad del registro marcarios que invaden sus derechos.

Dentro de la práctica, la nulidad del registro es un medio recurrido de carácter administrativo que corresponde al Estado en el desempeño de sus funciones administrativas, pues así como interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, brinda la protección jurídica de los mismos y garantiza su ejercicio por parte de los particulares.

La finalidad del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos marcarios, la lleva a cabo mediante los procedimientos administrativos como son los que contempla la Legislación de propiedad Industrial, simultáneamente con el Reglamento de la anterior Ley de Invencciones y Marcas que complementa a la Ley, aunque algunas veces resulta contradictoria hasta en tanto no se promulgue el Reglamento de la Ley Vigente.

Por último debemos hacer notar que el procedimiento de nulidad, es propio para reprimir la competencia desleal, ya que a groso modo los plazos que otorga la Ley para solicitarla son amplios, toda vez que para solicitar la nulidad de una marca que afecte los derechos marcarios, que establece el artículo 151, es de 5 años término considerable dentro del cual se puede acudir a la autoridad administrativa para promover en contra de la marca que nos causa perjuicio.

Al término anteriormente citado se encuentran dos excepciones, la nulidad que se puede solicitar en cualquier tiempo, respecto a los casos que establece el artículo 151 fracción I y IV y la de un año citada en la fracción III.

La oportunidad que da la Ley de promover en cualquier tiempo es cuando la marca sea nulificable porque se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley, es decir sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro. Resulta un criterio libre e indeterminado el que otorga la Ley a los afectados por una marca para nulificarla, lo que ocasiona que titulares de marcas que no sean realmente afectados tengan la posibilidad de desaparecer cualquier marca basándose únicamente en el criterio de que fue otorgada en contravención a la ley, lo que da lugar a que personas sin ningún derecho soliciten la nulidad de otra marca para tener la oportunidad de registrar la suya semejante a la que pretenden nulificar.

2. Declaración administrativa de ilícitos

Una de las facultades otorgadas por la Ley a la autoridad administrativa es la de declarar ilícitos, que es una forma efectiva de reprimir la competencia desleal en materia de marcas. La declaración administrativa del delito esta a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, conforme a lo que establece el artículo 225 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en virtud de que el requisito previo para el ejercicio de la acción penal, es precisamente la declaración administrativa de la autoridad a petición del interesado o de oficio, misma que tiene el carácter de solo un dictamen técnico.

Barrera Graf ⁽³³⁾ advierte varias acciones dentro del ámbito penal para proceder en contra de un ilícito que son:

⁽³³⁾ Ob. Cit., pág. 121.

La acción de invasión.
La acción de imitación.
La acción de falsificación.
El uso ilegal de la marca.
La competencia desleal.

Al respecto es preciso mencionar que la falsificación resulta solo doctrinaria, ya que en nuestra legislación no se distinguen estas acciones expresamente, aunque pueden estar consideradas en cada uno de los ilícitos que establece el artículo 223 de la Ley de la Materia. Los actos que pueden encuadrar en cada hipótesis de dicho precepto son diversas ya que nuestra legislación "no sólo sanciona penalmente los casos en los que exista violación del derecho exclusivo a maniobras tendientes a producir confusión entre el público sino aquellas hipótesis en las que se hacen falsas indicaciones respecto de los productos". (54)

"El objetivo de la acción de competencia desleal es garantizar a cada producto o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores". (55)

También dentro del contexto legal del artículo 225 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se contemplan no sólo lo que se refiere a las acciones penales, sino a las acciones civiles en la defensa de los derechos marcarios, que comprenden las siguientes:

(54) BARRERA GRAF, Jorge, Ob. Cit., pág. 323.

(55) RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991, pág. 77.

El uso ilegal de la marca.

La acción inhibitoria.

La acción de daños y perjuicios.

Tanto en las acciones penales como en las civiles existe la posibilidad de exigir al autor del delito la reparación del daño, ya que el artículo 226 autoriza ambas acciones.

De conformidad con las posibles acciones civiles que se promuevan pueden conocer también los Tribunales del Orden común, no sólo los Tribunales Federales; en cuanto a los ordenamientos legales aplicables al procedimiento de declaración de delitos tipificados en el artículo 223 de la Legislación de la Materia, además de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y del Reglamento en materia de propiedad industrial es aplicable el Código Federal de Procedimientos Penales, en cuanto al procedimiento seguido en contra de los actos de competencia desleal que impliquen delitos.

Los actos tipificados por el artículo 223 de la Ley en Materia de Propiedad Industrial, resultan ser actos de competencia desleal, en cuanto a que son actos que van en contra de los derechos marcarios de los comerciantes e industriales como es: 1. Usar una marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva; 2. Poner en circulación artículos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada; 3. Que se hayan alterado los productos; o 4. Que se haya alterado la marca; y 5. Continuar usando una marca parecida a otra en grado de confusión.

*

La aplicabilidad del Reglamento de la anterior Ley de Invencciones y Marcas es ad cautelam en tanto no se promulgue el Nuevo Reglamento regulatorio de la Ley vigente de Propiedad Industrial, ya que su aplicación esta supeditada solo a lo que pudiera aplicarse a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conforme a lo que establece el artículo Cuarto Transitorio de la misma.

El reglamento de la anterior Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 109 fracción VI, establece que el procedimiento administrativo de declaración de ilícito se inicia a petición de la parte interesada, quien deberá acreditar su personalidad e interés jurídico para solicitarla, del Ministerio Público o de Oficio por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, misma que deberá valorar las pruebas y documentos en su poder además de llevar a cabo una diligencia de inspección para verificar los hechos que impliquen competencia desleal.

Una vez que se tienen los elementos para proceder en contra del demandado la autoridad administrativa realiza la declaración correspondiente y le da vista al Ministerio Público de la adscripción con todos los elementos de prueba para proceder e instaurar la Averiguación Previa quien consignará al indicado al Juez Penal, si resultan ciertos los hechos.

La declaración de delito es un medio efectivo para reprimir los actos de competencia desleal que afectan los derechos de los titulares de una marca adquiridos legalmente y de buena fe.

De acuerdo con el espíritu legislativo que contiene la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en defensa de los derechos de los titulares de marcas se ha creado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que coadyuvará con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para reprimir actos deshonestos en la industria y el comercio, el objetivo es que resulte un órgano eficaz para la solución y amenización de los intereses de los particulares y para la mejor aplicación de la Ley.

3. Impugnación de las decisiones de la autoridad administrativa

Nuestra Carta Fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 14 la garantía de audiencia que consiste en otorgar a todo gobernado la oportunidad de ser oído en su defensa antes de emitir cualquier resolución por las autoridades que priven de algún derecho. De tal manera que en cualquier legislación donde se contemple alguna sanción que conlleve a la privación de ciertos derechos es requisito esencial y de gran importancia que se contemple un medio o procedimiento de defensa previo a la afectación.

Todo procedimiento sea judicial o administrativo, debe contener ciertas formalidades además de seguirse por la autoridad competente "para proporcionar una verdadera oportunidad de defensa de los afectados. Este requisito queda comprendido, como lo señala acertadamente la doctrina, dentro del concepto angloamericano del debido proceso (due process of law), en su aspectos procesales y

que también se conoce como derechos de defensa según la tradición Española".⁽⁵⁶⁾

En relación a esta garantía consagrada por Nuestra Constitución, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece los diversos procedimientos administrativos, como son: El de nulidad, infracción y delito dentro de los cuales se le da la oportunidad al afectado, titular de un derecho marcarío de defenderse otorgándole un plazo para que se entere de los documentos y constancias base de la acción, como lo establecen los artículos 193 y 197 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y que a continuación se transcriben:

ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa, la Secretaría la notificará al titular afectado concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

ARTICULO 197.- El escrito en que el titular afectado formule sus manifestaciones deberá contener:

- I.- Nombre del titular afectado y, en su caso de su representante.
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III.- Excepciones y defensas.
- IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa y
- V.- Fundamento de derecho.

⁽⁵⁶⁾ FIX ZAMUDIO, Hector, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 14, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985, pág. 38.

También en cuanto a las sanciones administrativa se establece la oportunidad al afectado de oponer excepciones en contra de la acción instaurada en su contra en términos del artículo 216 que establece:

ARTICULO 216.- En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, la Secretaría deberá correr traslado al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción concediéndole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

De la Legislación actual de propiedad industrial se deduce que una vez dictada la resolución por la autoridad administrativa en base a los argumentos y pruebas que aportó cada una de las partes, no existe otra intervención de las partes en el procedimiento, ya que una vez que resuelve la autoridad, la resolución queda firme en virtud de que no existe un medio impugnativo al que las partes puedan acudir ante la misma autoridad para revocarla.

Por lo anterior la Legislación de Propiedad Industrial un tanto contraria a la garantía constitucional de audiencia carece de un recurso ordinario o medio de defensa para impugnar resoluciones con base en la ley, pues no obstante que otorga un derecho de audiencia dentro del procedimiento administrativo, no contempla un medio impugnativo en contra de las resoluciones administrativas, lo cual mengua el derecho de los particulares a defenderse ante la propia autoridad cuando se le previa de algún derecho.

Contrariamente a la Legislación actual, la anterior Ley de Inventiones y Marcas establecía un recurso administrativo en el artículo 231 en contra de las sanciones impuestas, también el Reglamento de la misma Ley en el artículo 128 regula el recurso administrativo y aunque dicho Reglamento se encuentra vigente en tanto no se promulgue el que reglamente la actual, no puede ser aplicable, ya que la Ley actual ya no contempla dicho Recurso.

En efecto, lo que llevó al legislador a omitir el recurso administrativo en contra de resoluciones administrativas en el ámbito marcario es que la autoridad no puede revocar sus propias determinaciones, principio general de derecho, que debe ser respetado. Por otra parte al tener los afectados la libertad de impugnar las resoluciones mediante un recurso o el amparo, se acudía únicamente al amparo, por lo que el recurso carecía de aplicación práctica y real.

En consecuencia, el amparo actualmente es el medio de defensa único en contra de las resoluciones administrativa definitivas dictadas por la autoridad administrativa, al haberse derogado el recurso administrativo en materia de marcas que contemplaba la anterior Ley, dejando a salvo únicamente el recurso en contra de resoluciones en materia de patentes.

Ahora bien, el amparo como un control de la constitucionalidad vigila que las autoridades administrativas respeten las garantías de los ciudadanos al aplicar las leyes, en este caso la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que por tener el

carácter de orden público corresponde a los Tribunales Federales dirimir las controversias que se susciten con motivo de su aplicación, es por ello la importancia del amparo en nuestra Materia.

El amparo procede en contra de las resoluciones administrativas que emite la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que tienen el carácter de definitivas, la demanda se presenta dentro de los 15 días siguientes a la notificación que tenga el afectado de la resolución.

Cabe mencionar que en materia de propiedad industrial la suspensión del acto reclamado, cuando consiste en suspender la resolución emitida resulta improcedente concederla, ya que las resoluciones tienen la naturaleza de actos consumados, sólo resulta procedente la suspensión en el caso que se reclame la publicación de la resolución en la Gaceta de Invenciones y Marcas o cualquier acto que sea de imposible reparación.

Una vez promovido el amparo se fija fecha y hora para la audiencia constitucional e incidental, cuando se solicita suspensión y se emplaza a las autoridades responsables para que rindan sus informes previos y justificados, una vez escuchadas a las partes y aportadas las pruebas para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de acto, la autoridad judicial (jueces de Distrito) emiten la sentencia que en derecho proceda.

La sentencia en el amparo si no es satisfactoria a las partes pueda recurrirse en revisión ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa a través del Juzgado que conoció de la controversia, al emitir la ejecutoria de

mérito por el Tribunal de Alzada, se obtiene la definitividad de la resolución, en el caso de que se declare la inconstitucionalidad del acto administrativo, se requerirá a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia ejecutoria para restituir en el goze de sus derechos al agraviado.

A manera de conclusión, el amparo como un medio de control de los actos administrativos constituye una defensa de los particulares en contra de los actos de competencia desleal que la autoridad administrativa esté tolerando. De tal manera que coadyuva a que se siga la correcta aplicación de la Ley que entraña en espíritu respeto mutuo entre los comerciantes e industriales que venden productos o prestan servicios y que utilizan las marcas como un medio de protección a su actividad comercial.

C O N C L U S I O N E S.

PRIMERA.- La actividad comercial requiere de ciertos elementos propios para que exista una libre competencia, como son:

- a) Una cierta libertad de comercio.
- b) Mismas oportunidades e igualdad de circunstancias para competir en el mercado.
- c) El objetivo o fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa de concurrir con sus ideas o creaciones propias.
- d) Una regulación jurídica que imponga reglas para el desenvolvimiento de la actividad comercial.

SEGUNDA.- Las características esenciales que determinan o que constituyen la presencia de un acto desleal, lo podemos sistematizar en los siguientes:

- 1. Actos que evitan la libre concurrencia.
- 2. Actos que constituyen una ventaja exclusiva.
- 3. Actos que causan perjuicio a los comerciantes.
- 4. Actos que causan perjuicio al público consumidor.
- 5. Actos que causan perjuicio a la estabilidad económica Nacional.
- 6. Actos contrarios a las reglas de legitimidad de orden o de buenas costumbres.

TERCERA.- En la doctrina del derecho marcario, que constituye una fuente importante en la competencia desleal se hace una diferencia entre los actos ilícitos y los actos de competencia desleal, lo cual es irrelevante en la

práctica con la aplicación de la Legislación de Propiedad Industrial, ya que ambos términos implican uno y otro, pues si bien los actos contemplados en la Ley como actos contrarios a la actividad comercial, resultan ser ilícitos por contravenir las disposiciones de la Ley y son los únicamente defendibles, también dichos actos forman parte de una gama de actos de competencia desleal término que se ha otorgado generalmente para indicar que un acto es contrario a la competencia honesta en la industria o el comercio, ya sea por contravenir la Ley o los usos y costumbres.

CUARTA.- Los derechos industriales en materia de marcas que protege la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, son principalmente los del bien común e interés social, que es de donde proviene la importancia de su protección, por lo tanto las prohibiciones de marcas como las que establece el artículo 129 de la Ley, se dirigen principalmente en contra de prácticas desleales de actos que distorsionan el buen uso de las marcas y que afectan directamente la estabilidad económica del país que constituye el orden e interés público.

QUINTA.- El Convenio de París es el Tratado Internacional, en el cual se basa nuestra Legislación de Propiedad Industrial, de tal manera que su aplicación es la vía idónea en el caso de conflictos marcarios suscitados por el uso de marcas que originan una competencia desleal respecto a los derechos marcarios adquiridos en otros países de la Unión y que tengan reciprocidad con el nuestro.

SEXTA.- La negativa del registro marcario que autoriza nuestra Legislación de Propiedad Industrial en los articulo 4 y 90, es un medio preventivo e importante para evitar actos de competencia desleal entre comerciante por el uso de marcas que constituyen actos deshonestos, ya que al negarse un registro marcario tácitamente se niegan los derechos y la protección que otorga la Ley a una marca, impidiendo de esa forma el uso de marcas que afectan la actividad comercial.

SEPTIMA.- La usurpación de marcas es un acto de competencia desleal que vulnera los derechos marcarios adquiridos por los titulares, actos como son la falsificación, la imitación, la alteración de los productos o de la marca, que pueden ser defendidos por sus titulares acorde con la Ley.

OCTAVA.- Los medios legales que consideramos represivos a la competencia desleal, son la nulidad del registro marcario, la infracción administrativa y la declaración administrativa del ilícito, aunque podemos incluir como complemento en contra de la represión antes de que se tenga un derecho adquirido, la negativa del registro marcario.

Cada uno de esos procedimientos varían substancialmente en sus efectos y aplicación para evitar actos deshonestos. Por una parte la nulidad del registro invalida todos los efectos del mismo y los derechos que se adquieren sobre el uso de la marca; la declaración de infracción administrativa, en cambio significa la

imposición de sanciones como son la multa, clausura temporal o definitiva del establecimiento o el arresto al presunto infractor, lo cual significa que el registro marcario continúe surtiendo sus efectos, a diferencia de la nulidad que sus efectos recaen directamente en contra de la marca.

Por otra parte, dependiendo de la gravedad de la infracción se determina el monto de la sanción, de tal forma que si la infracción adquiere su grado máximo podrá constituir un delito, el cual es castigado severamente incluso con prisión de 2 hasta 6 años, lo cual consideramos un medio penal que interviene considerablemente en la represión de la competencia desleal.

NOVENA.- Respecto a la impugnación de las decisiones administrativas, como quedó precisado en el contenido de este trabajo; al no existir un recurso administrativo que preceda al amparo para invalidar las decisiones que en su función discrecional dicte la autoridad administrativa, se puede acudir únicamente al amparo. La omisión por parte del legislador al no establecer un medio impugnativo como el que existía en la anterior Ley de Invenciones y Marcas, puede ser al principio procesal de que toda autoridad sea administrativa o judicial no puede revocar sus propias determinaciones. Por otra parte, siendo la materia de propiedad industrial, y en consecuencia los derechos marcarios, de carácter de orden público, los conflictos que se susciten con motivo de su aplicación corresponde a las autoridades judiciales Federales, resultando por tanto, una forma más directa en la defensa de los derechos de marca sin que tenga que agotarse un medio impugnativo que sólo

tenga el efecto de retardar una resolución definitiva que resuelva la situación jurídica del afectado.

DECIMA.- La defensa de los intereses marcarios no sólo se basa en la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y cuyos conflictos, por su aplicación, corresponde dirimir a los Tribunales Federales; sino como lo determina la propia Ley, las controversias mercantiles y civiles que afecten los intereses particulares de los afectados, pueden resolverse por los Tribunales del Orden Común. En consecuencia resulta aplicable, de igual forma la Legislación Civil y Mercantil, ya que mediante esas acciones se puede obtener el pago de daños y perjuicios; aunque al respecto debemos mencionar que las vías del Orden Común no son muy utilizadas en los conflictos de propiedad industrial, pues los afectados acuden a la vía más directa y segura, como es la del Orden Federal.

B I B L I O G R A F I A.

BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1957.

BARRERA GRAF, Jorge, Temas de Derecho Mercantil, Estudios Varios, UNAM, México, 1983.

BRISEÑO SIERRA, Humberto, Libertad de Comercio, Competencia desleal y las Cámaras de Comercio, en "Revista de la Facultad de Derecho", Tomo XXVIII, No. 11, septiembrediciembre, 1978, México.

BOCCARDO, Jerónimo, Historia del Comercio de la Industria y de la Economía Política, Trad. y notas Lorenzo Benito. Ed. La España Moderna, Madrid.

CHAVANNE, Albert, Marcas de Fábrica y Mercado Común, " r.m. de la P.I.A.", Núm. 3, enero-junio, 1964, México.

CORREA M., Enrique, La Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana, r.m. de la P.I.A., núm. 2, juliodiciembre, 1963, México.

CORREA ARRATIA, Antonio, Nulidad de las marcas por falsas declaraciones en la solicitud del registro, r.m. de la P.I.A., núm. 3, enero-junio, 1964, México.

DIAZ BRAVO, Arturo, Aspectos jurídicos de la competencia desleal, r.m. de la P.I.A., No. 7, enero-junio, 1966, México.

DIAZ VELASCO, Manuel, Notas para el estudio de la competencia ilícita, "Revista de Derecho Mercantil", Vol. II, núm. 6, noviembre-diciembre, Madrid, España.

JUAREZ PAPAS, Jorge, Competencia Desleal, "Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas"; UNAM, no. 9, septiembre-diciembre, 1988, México.

LARREA RICHERAND, Gabriel F., El derecho de autor en México y la protección de los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, productos de fonogramas y organismos de radio difusión, r.m. de la P.I.A., enero-diciembre, 1974, nos. 23 y 24, México.

MANTILLA, Rafael, La política de la competencia en la Comunidad Económica Europea y en la Legislación Española, Estudios de Deusto, 2a. época, Vol. 28, julio-diciembre, Bilbao, España, 1980.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Ed. Porrúa, México, 1985.

NAVARRO AGUILERA, Llana José, Derecho de Propiedad Industrial y Derecho de Competencia en la C.E.E., Estudios de Deusto, Vol. XX, enero-diciembre, Bilbao, España, 1974.

PRESBITERO ARAIZA, Felipe, La competencia desleal en las operaciones bancarias, r.m. de la P.I.A., no. 33-34, enero-diciembre, 1979, México.

RAMELLA, Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, Revista, General de Legislación y Jurisprudencia, Ed. Hijos de Reus, Madrid, 1913.

RANGEL MEDINA, David, Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal, r.m. de la P.I.A., nos. 33-34, enero-diciembre, 1979, México.

RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho marcario, Ed. Libros de México, México, D.F., 1960.

RANGEL MEDINA, David, Principios Fundamentales para juzgar la imitación de marcas, R. M. de la P. I. A., Nos. 33-34, julio-diciembre 1966.

RANGEL ORTIZ, Horacio, Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, Revista Mexicana de Justicia, Vol. II, Octubre-Diciembre, 1984, México.

ROTONDI, Mario, ¿Cómo clasificar los actos de competencia desleal?, Revista de Derecho Privado, año XXXV, núm. 410, mayo, 1951, España.

SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, D.F., 1981.

SILVEYRA, Newton, Competencia desleal y propiedad Inmaterial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos. 33-34, enero-diciembre, México, 1979.

SVODOSTZ, J., Registro y uso de las marcas en la URSS por extranjeros, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos. 15-16, enero-diciembre 1970, México.

VIGNETTES LOPEZ, Jorge, La competencia ilícita, r.m. de la P.I.A., nos. 25-26, enero-diciembre, 1975, México.

PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Ediciones Mayo, 1981, México.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Monopolios.

Ley de Amparo.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Decreto por el que se declara la adhesión al Convenio de París