



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

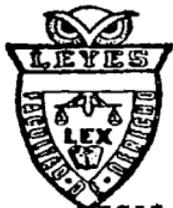
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

762
2ej

EL DELITO DE USURPACION DE MARCA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
LETICIA PIÑA VILLEGAS



MÉXICO, D.F., 1993.

TESIS CON
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 .

| | PAGS. |
|--|-------|
| PROLOGO.----- | 1 |
| INTRODUCCION.----- | 3 |
| CAPITULO I. <u>ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA USURPACION DE LA MARCA.</u> | |
| 1.1.- CÓDIGO PENAL DE 1871.----- | 7 |
| 1.2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884.----- | 10 |
| 1.3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.----- | 12 |
| 1.4.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.----- | 14 |
| 1.5.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.----- | 18 |
| 1.6.- CODIGO PENAL DE 1929.----- | 22 |
| 1.7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.----- | 23 |
| 1.8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.----- | 27 |
| CAPITULO II. <u>CONCEPTUALIZACION Y MODALIDADES DEL DELITO DE USURPACION DE MARCA.</u> | |
| 2.1.- CONCEPTUALIZACION: | |
| A).- CONCEPTO DE DELITO.----- | 32 |

| | |
|---|----|
| B).- CONCEPTO DE USURPACION. | 32 |
| C).- CONCEPTO DE MARCA. | 32 |
| D).- CONCEPTO DE USURPACION: | |
| -EN EL DERECHO PENAL. | |
| -EN EL DERECHO CIVIL. | 32 |
| *** CONCEPTO DE USURPACION DE LA MAR- | |
| CA. | 33 |
| 2.2.- MODALIDADES DEL DELITO DE USURPA -- | |
| CION DE MARCA. | |
| A).- FALSIFICACION DE LA MARCA. | 35 |
| B).- IMITACION DE LA MARCA. | 38 |
| C).- USO ILEGAL DE LA MARCA. | 41 |
| D).- VENTA Y PUESTA EN VENTA. | 44 |

CAPITULO III. REGULACION DEL DELITO DE USURPACION DE
MARCA DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

| | |
|--|----|
| 3.1.- MODALIDADES (ELEMENTOS DE DEFINICIÓN | |
| DE CADA FIGURA DELICTIVA). | |
| A).- FALSIFICACION DE LA MARCA. | 48 |
| B).- IMITACION DE LA MARCA. | 50 |
| C).- USO ILEGAL DE LA MARCA. | 52 |
| D).- VENTA Y PUESTA EN VENTA. | 53 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. | 61 |
| 3.3.- AUTORIDADES COMPETENTES. | 67 |
| CAPITULO IV. <u>EL DELITO DE USURPACION DE MARCA EN LA</u> | |
| <u>LEGISLACION COMPARADA.</u> | |
| A).- ARGENTINA. | 70 |
| B).- ESPAÑA. | 75 |
| C).- ESTADOS UNIDOS. | 79 |
| D).- VENEZUELA. | 83 |
| CONCLUSIONES. | 88 |
| BIBLIOGRAFIA. | 90. |

P R O L O G O.

Cuando se trata de realizar en esta vida algo que tiene el valor suficiente para cada una de las personas se da por consecuencia el verdadero sentido a las cosas. Este sentido que se da para el ser humano lo encuentra a través de la investigación ya que por medio de ésta, -- uno como estudiante le empieza a dar un mayor valor a -- las cosas y realiza por primera vez un estudio a conciencia.

Es por esto que debo agradecer a mis profesores y a la Facultad de Derecho por instruirnos en la hermosa interpretación y empleo de las leyes, así como el transmitirnos el empeño de que cada día hay algo nuevo que estudiar, que descubrir, que investigar en las múltiples instituciones jurídicas.

Por tanto cumpla hoy, puntualmente con la obligación que tenemos con nuestra máxima casa de estudios y a al mismo tiempo agradezco la oportunidad de poder realizar este trabajo de investigación y por medio de él aportar un granito más. En el caso particular sobre la interesante rama del derecho que es el "DERECHO MARCARIO", - inquietud que nace en lo personal por la motivación, con

fianza y paciencia para transmitir sus amplios y profundos conocimientos sobre el "DERECHO MARCARIO", asimismo agradezco su valioso apoyo y ayuda al Dr. DAVID RANGEL - MEDINA.

I N T R O D U C C I O N .

La razón de que se da la tutela penal en los delitos patrimoniales, es evitar la lesión o perjuicio que se pueden provocar a los valores industriales y comerciales que derivan de las marcas; por tanto se trata de eliminar la aplicación de los medios ilícitos desleales (algunas modalidades del delito de usurpación de las marcas como es la falsificación, uso ilegal, imitación y venta y puesta en venta de la marca), en la actividad competitiva; ésta supresión de los medios ilícitos se va dando -- a través de la dominación que poco a poco va logrando --- nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; aunque bien es cierto que ésta actual Ley al remitirnos al artículo 213 en sus fracciones se observa que existen meras descripciones por lo que no se les dá la denominación ordinaria para determinar la conducta y por ende no se identifica la figura delictiva que se está integrando en cada una de dichas fracciones. Pero el estudio que nos ocupa es el del "DELITO DE USURPACION DE LA MARCA", y no el de analizar la redacción del artículo 213. Es así que de manera superficial se puede determinar la existencia del delito de usurpación de la marca.

Por lo que en la presente tesis se va a tratar de contribuir para enriquecer en forma teórica a esa figura

delictiva (DELITO DE USURPACION DE LA MARCA), en virtud de que la dinámica creciente del ámbito económico de --- nuestro país exige la aportación de exposiciones teóri-- cas y propuestas legislativas que se adapten a la vida - jurídica en el campo del uso de la marca sin que se lle-- guen a presentar actos ilícitos en el mercado y para po-- der llegar a una comprensión de esos actos ilícitos en - la presente tesis en el capítulo primero: se va a estu-- diar los antecedentes legislativos de la usurpación de - la marca observando en cada ley las novedades que se -- dierón en cuanto a la usurpación de la marca para así -- posteriormente en el capítulo segundo se analicen y com-- prendan através de las diferentes definiciones lo que se entiende por el delito de "Usurpación de la Marca", acla-- rándose desde éste instante que se entiende por usurpa-- ción el hecho de apoderarse o disfrutar indebidamente - de un derecho ajeno, por tal motivo se tiene que llegar al estudio de las modalidades del delito de usurpación - de la marca.

Asimismo se va a poder desarrollar en el capítulo - tercero la regulación del delito de usurpación de la -- marca en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del año de 1991, observando las modalidades - de dicho delito, requisitos de procedibilidad y autorida-- des competentes.

Concluyendo con un capítulo muy interesante en el sentido de que se va llevar a cabo una comparación con las legislaciones de diferentes países como son ARGENTINA, CANADA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA.

Esperando de esta forma que el lector de la presente tesis sea un tanto comprensivo y benevolente con la misma en virtud de que su elaboración es con la finalidad de lograr una modesta aportación al "DERECHO MARCHA - RIO", ya que en materia penal es poco lo que se ha escrito en relación a los delitos patrimoniales y en concreto del "DELITO DE USURPACION DE LA MARCA".

C A P I T U L O I .

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA USURPACION
DE LA MARCA.

Para realizar el estudio específico de los antecedentes legislativos de la usurpación de la marca es conveniente tener una noción de los antecedentes del Derecho Marcario en México para observar así la deficiente protección legislativa sobre las marcas y por consecuencia una muy poca atención a la regulación del delito de usurpación de la marca.

Asimismo podemos decir que se encontraron algunas disposiciones aisladas respecto a la regulación marcaria; pero aún así se podía encontrar en diferentes ordenamientos legales reflejada la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho sobre las marcas.¹

Por lo anterior tenemos como primer antecedente a la Ley de Marcas de Fábrica expedida el 28 de noviembre de 1889, siendo ésta sustituida por la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, siendo la misma derogada por la Ley de Marcas de Avisos y Nom-

(1) Rangel Medina David, TRATADO DE DERECHO MARCARIO, primera edición, 1960.

bres comerciales de 26 de junio de 1928, posteriormente entró en vigor la ley expedida en materia de marcas siendo la Ley de Propiedad Industrial de 1942, ley que fue - derogada por la Ley de Invenciones y Marcas de lo de febrero de 1975 y finalmente la última ley expedida y actualmente en vigor, es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.

A continuación se llevará a cabo una leve referencia sobre las leyes que han hecho mención específica sobre la regulación de las marcas y en concreto en relación al delito de usurpación de las marcas en el derecho mexicano; aclarando que no se va a encontrar una mención concreta de la usurpación de la marca sino que se va a tratar de interpretar para así identificar la presencia del delito de usurpación de la marca.

1.1.- CODIGO PENAL DE 1871²

Escrito por el C. Antonio Martínez de Castro Fechado en marzo 15 de abril de 1871, en este Código Penal se encuentran las primeras nociones sobre lo que se consideraba como falsificación de la marca; ubicado en el título IV con el nombre genérico de falsedad.

Concepto de Falsificación.- Es la reproducción exacta de una marca que se encuentra registrada.

(2) LEYES PENALES MEXICANAS, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 1979, pp.440 y 441.

CAPITULO III.

FALSIFICACION DE SELLOS, CUÑAS O TROQUELES,
PUNZONES, MARCAS, PESAS Y MEDIDAS.

Art.694.- Se castigará con siete años de prisión y una multa de 350 a 2,000 pesos;

Fracción V.- Al que falsifique las marcas de pesas o medidas de fiel contraste.

Art.695.- Se impondrá la misma pena que al falsificador, al que conociendo su falsedad haga uso de los sellos, o de otro de los objetos de que se habla en el -- art.693 y en las cinco primeras fracciones del 694.

Art.696.- Se impondrán dos años de prisión y multa de 100 a 600 pesos al que, para defraudar a otro, - altere las pesas o las medidas legítimas o quite de --- ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas o haga uso de éstas de acuerdo con el falsario.

Faltando ésta última circunstancia se aplicará el artículo 422.

Art.698.- Se castigará con la pena que se impone - al fraude en el art.422, al que sabiendo que un objeto está marcado con un sello, punzón o marca falsos, lo -- enajene ocultando este vicio.

Se tendrá como circunstancia agravante de cuarta -

clase ser el verdadero platero ó joyero, cuando se trate de un objeto de metal y la marca de su ley sea falsa

Art.700.- Se castigará con un año de prisión y multa de 50 a 300 pesos, al que falsifique el sello, marca o contraseña que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto.

Art.701.- Se castigará con un arresto mayor y multa de segunda clase, la falsificación del sello de un particular, o de un sello, marca, estampilla o de un establecimiento privado de banco o de industria.

La misma pena se impondrá al que haga uso de dichos sellos, marcas, contraseñas o estampillas falsos y al que empleé los verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos.

Art.702.- Se castigará con la mitad de las penas que señalan los artículos que proceden de este capítulo; al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc; de que ellos hablan hagan un uso indebido con perjuicio del estado, de una autoridad, o de un particular.

Como se puede observar el Código Penal en principio hace mención de una falsificación un tanto genérica

en virtud de que se habla de la marca como contraseña - en las leyes de oro y de plata, así como a las de pesas y medidas; es decir, se referían a la marca como una -- forma distintiva o de exclusividad para los vendedores plateros o joyeros que tenían como garantía la ley de - oro o de plata. Pero se puede apreciar que en los artícu los 701 y 702 se hace leve referencia en cuanto a mar-- cas comerciales e industriales determinando la penali-- dad a que se hacen acreedores las personas que falsifi-- quen la marca de una casa de comercio, de un estableci-- miento privado de banco o industria.

1.2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884³

Promulgado el 15 de abril de 1884.

Marca de fábrica.- Es cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto in-- dustrial.

TITULO SEGUNDO (DE LAS MARCAS DE FABRICA).

Art.1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento ésta concederá la propiedad siempre que la mis-- ma marca no se use ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de de--- fraudar intereses ajenos.

Art.1423.- La falsificación de marca produce en --

(3) Genero García Nuñez, LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903, Colección de Códigos y de Leyes Fe-- derales, Editorial Herrera Hermanos y Sucesores, Méxi-- co 1913.

el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el Código respectivo.

TITULO CUARTO (DE LAS MUESTRAS).

Art.1441.- Hay Usurpación de muestras o marcas;

1.- Cuando se usa muestra o marca enteramente ---
igual.

2.- Cuando resulta grande analogía, porque las pa
labras más importantes de una muestra o marca se repi--
tan en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente
te.

3.- Cuando la nueva muestra o marca se reduce de -
manera que pueda confundirse con la otra.

4.- Cuando las diferencias sean puramente gramati-
cales.

5.- Cuando consistiendo las muestras o marca en di
bujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produz--
can confusión.

TITULO QUINTO (DE LOS TERMINOS PARA RECLAMAR LA
PROPIEDAD MERCANTIL).

Art.1442.- El término para reclamar las acciones -
civiles que procedan de usurpación de nombres, marcas o
muestras, será el de un año contado desde el día en que
se sepa la usurpación.

Art.1444.- El término para reclamar la acción pe--
nal por usurpación de marca, será el de dos meses conta
dos desde el día en que se tenga la noticia.

En el Código de Comercio de 1884 se le da una mayor importancia a la propiedad industrial en virtud de que se hace referencia a las marcas de fábrica determinando la forma de adquirir la propiedad de dicha marca, evitándose así el poder falsificar una marca pero si -- llegase a dar la falsificación estaban de hecho causando daños y perjuicios siendo acumulativas las del Código respectivo. Asimismo podemos afirmar que es uno o -- el único de los ordenamientos que hacen referencia de la usurpación de la marca determinando los casos específicos en los que se da dicho ilícito, ya que con posterioridad se habló de falsificación imitación que vienen siendo las modalidades de la usurpación sin estar estrictamente determinadas.

1.3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889⁴

Expedida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Don Porfirio Díaz por decreto de 28 de noviembre de 1889, entrando en vigor el 1o de enero de 1990.

Art.16.- Hay falsificación de marca de fábrica;

I.- Cuando se usan marcas de fábrica que son una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

II.- Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, representando una identidad casi absoluta en el con

(4) Marin Barranco Javier, USURPACION DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO, Tesis Profesional, México, 1986.

junto, aunque no en ciertos detalles sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

Art.17.- Serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que éste se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho, uso de una falsificación, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

Art.18.- Los delitos de falsificación de marcas de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

Esta es la primera ley en la historia legislativa de la propiedad industrial que hace mención en forma es pecífica a las marcas aunque era muy pequeña, alcanzaba a regular los rasgos más fundamentales de una marca y - así se podía dar fin a las confusiones de que era objeto una marca industrial o mercantil, en el sentido de - que en el primer antecedente que se analizó se le daba un nombre genérico subjetivo a la marca; sin saber si - era mercantil o industrial.

Ahora bien a pesar de que se da un listado de las formas en que se da la falsificación de la marca en el apartado o en el artículo que se hace mención a la pena lidad todavía se hace referencia al Código respectivo - para aplicar la pena correspondiente; no determinando -

por consiguiente ésta ley, las penas a que se hacen ---
acreedores los falsificadores de una marca.

1.4.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES
Y DE COMERCIO.⁵

Expedida el 25 de agosto de 1903 por el C. Presiden
te de la República Don Porfirio Díaz, a través de la en
tonces Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento,-
Colonización e Industria, entrando en vigencia el 10 de
octubre del año de 1903.

CAPITULO II.

P E N A S.

Art.18.- Se castigará con uno a dos años de pri---
sión y multa de cien a dos mil pesos o una u otra pena
a juicio del juez, al que ponga a los objetos que fabrica
que o expendá, una marca ya registrada legalmente a fa-
vor de otra persona con el fin de amparar artículos si-
milares.

Se castigará con la misma pena al que de igual mo-
do que previene el párrafo anterior ponga a sus efec---
tos una marca que sea imitación de la legalmente regis-
trada, de tal modo que a primera vista se confunda con
la legal y que sólo por medio de un examen detenido pue
da distinguirse una de otra.

(5) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 2 DE SEPTIEMBRE
DE 1903.

Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se haga - aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, --- substracción o alteración.

Art.19.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

Art.20.- El que sin, cometer ninguno de los delitos que señalan los dos artículos anteriores, hiciere - uso de una marca en la que bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que le acompañen, puedan inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra, a juicio - del juez.

Art.21.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior, será castigado con arresto menor y multa de segunda clase o una u otra pena a juicio del juez.

Art.22.- Cuando en el caso previsto en los dos artículos anteriores, la marca se hubiera registrado en la Oficina de Patentes, tal circunstancia se considerará como agravante de cuarta clase.

Art.23.- El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez, al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.

En la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 se tiene ya una amplia y detallada regulación sobre la falsificación de la marca. También existen grandes aportaciones a la propiedad industrial como se puede observar se especifica que a la persona que fabrique o expendá una marca ya registrada se castigará con uno a dos años de prisión o con multa de cien a dos mil pesos; asimismo se apreció que se hace más claro: en cuanto a las formas de poder imitar la marca; la pena para esto es más específica en virtud de que a cada uno de los movimientos realizados por los falsificadores para

poder hacer caer en error al público se castiga en forma distinta; tal es el caso de los artículos 19, 20, 21 y 22 en donde se señalan que se castigará;

- a los responsables cuando sin ser autor de los hechos enumerados en el artículo 18, pero dolosamente ponga en venta o circulación objetos marcados falsamente;

- al que sin ser autor de los hechos, no actúa en forma dolosa pero hace uso de la marca para inducir al público a caer en error.

- al que actúa en la forma descrita en los dos últimos supuestos y además la marca se hubiese registrado en la Oficina de Patentes se considera como agravante de cuarta clase.

Ahora bien como se mencionó en un principio ésta Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 ya es más específica en razón de que en sus artículos siguientes del 23, es decir, del artículo 24 al 38 es más detallada la conducta ilícita y la forma de aplicar la pena como es la situación del artículo 25 en donde se describe la falsa indicación de que una marca esta registrada, el artículo 26 hace mención a la reincidencia de los delitos, el artículo 28 determina que la autoridad competente para perseguir los delitos que se mencionan es el Ministerio Público, en los artículos 29 al 38 se especifica la regulación de las acciones de daños

y perjuicios así como todas las disposiciones detalladas para la prosecución de los delitos.

1.5.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES DE 1928.⁶

Esta ley deroga la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903; es por lo que el 27 de julio de 1928 es publicada en el Diario Oficial siendo expedida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Don Plutarco Elías Calles.

CAPITULO VII.

DE LA FALSIFICACION,IMITACION O USO ILEGAL
DE LAS MARCAS,NOMBRES O AVISOS COMERCIALES.

Art.59.- La declaración de falsificación,imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial; de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique -- tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo VIII de esta ley.

Art.60.- Si la declaración administrativa quedara firme porque transcurriera el plazo de quince días sin

(6) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 27 DE JULIO DE 1928.

que, se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial la hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por los capítulos IX y XI de ésta ley.

Si la resolución administrativa fuese recurrida y la autoridad judicial lo confirmase, ésta de oficio hará la consignación al Ministerio Público para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior.

Art.61.- El juez que conociera de la demanda de revocación decretará, a petición de la parte interesada, la suspensión de la explotación de la marca... falsificados, imitados o usados ilegalmente, pero siempre y --- cuando que la parte interesada que promueva dé fianza a satisfacción del juez para garantizar los daños o perjuicios, en el caso de que fuese revocada la declaración administrativa.

En los casos en que la resolución administrativa hubiese quedado firme, y una vez que el Ministerio Público consigne el caso al juez competente, éste de oficio mandará suspender la explotación, sin necesidad de requisito alguno.

Art.62.- La parte a quien se atribuya la falsificación, imitación o uso ilegal y aquella en cuyo perjuicio se lleve acabo, tendrá expeditas sus acciones civiles y de daños y perjuicios, para ejercitarlas, en sus respectivos casos de acuerdo con el procedimiento señalado en el capitulo X de esta ley.

Art.63.- Cuando la declaración administrativa quede firme por no haberse pedido su revocación judicialmente al darse a conocer al Ministerio Público para los efectos señalados en el articulo 60, el Departamento de la Propiedad Industrial se hará publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si se siguió el procedimiento de revocación la publicación de la declaración en la Gaceta Oficial se hará hasta que la resolución judicial quede firme.

Art.64.- En cuanto a la suspensión de la explotación de una marca, avisos o nombres comerciales falsificados, imitados o usados ilegalmente, se hará del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales respectivos en el Boletín Judicial y en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Para este último efecto el juez que dicte el auto relativo, lo comunicará por oficio al Departamento de la Propiedad Industrial.

Como se observa en esta ley para que sea posible - la persecución de los delitos de falsificación, imita--- ción o uso ilegal de la marca es necesaria una declara--- ción administrativa del Departamento de la Propiedad In--- dustrial como requisito previo al ejercicio de las --- acciones.

Ahora bien en los artículos 73 y 74 se observa que son una copia fiel de los artículos 18 y 19 de la Ley - de Marcas Industriales y de Comercio de 1903; en los -- cuales se hace mención de la penalidad que se reglamen--- taba al realizar la usurpación de los derechos obteni--- dos de un registro marcario.

Además en esta ley de Marcas, Avisos y Nombres Co--- merciales el dueño de la marca legalmente registrada te--- nía el derecho de poder exigir al autor del delito los daños y perjuicios causados así como el adjudicamiento de los productos que se encontraban revestidos con la - marca ilegal.

1.6.- CODIGO PENAL DE 1929 PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES⁷

Código Penal de 4 de octubre de 1929 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 1929.

En este Código se hace mención de los delitos contra la propiedad industrial, en el capítulo II haciéndose una reproducción textual de las disposiciones que se contenían en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928; desconociendo la razón por la cual se comete este error en virtud de que la legislación -- en materia de propiedad industrial en nuestro país desde la primera ley de propiedad industrial se originó -- su autonomía para obtener una regulación propia de las figuras delictivas que dicha legislación especial pudie ra contener para lograr la eficacia de sus preceptos.

(7) LEYES PENALES MEXICANAS, Tomo III, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 1979, pp. 187, 188 y 189.

1.7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942⁸

De 31 de diciembre de 1942; entrando en vigencia -- desde el 1o de enero de 1943; expedida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Don Manuel Avila Camacho.

CAPITULO VIII

Falsificación, Imitación, o Uso Ilegal de las Marcas.

Art.189.- La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

Art.190.- Cuando se solicite una declaración administrativa sobre falsificación, imitación, o uso ilegal de una marca registrada, deberá acompañarse un ejemplar de la marca que se considere una imitación, falsificación o que constituya uso ilegal, indicándose, además los datos que identifiquen la marca imitada, falsificada o respecto de la cual se hace el uso ilegal.

Art.191.- Será requisito previo para obtener la declaración administrativa a que se refieren los artículos anteriores, el pago de los derechos que por el estudio y examen de la solicitud relativa, establezca la tarifa.

Art.192.- En caso de que la marca que se considere imitada, falsificada o respecto de la cual se hace uso -- ilegal, haya sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928 será necesario practicar previamente el examen de novedad previsto por el artículo 184 de ésta ley.

Art.193.- Si resultare, en el caso de que habla el artículo que antecede, que la marca examinada no tiene -- novedad por existir otro registro anterior que deba prevalecer, no procederá hacer la declaración de imitación, falsificación, o uso ilegal, en cuanto a la marca examinada, pero si deberá hacerse respecto a la marca primera mente registrada y vigente.

Art.194.- Si fuere necesario practicar el examen de novedad a que se refiere el art.192, por que no se hubie se efectuado con anterioridad el promovente deberá pedir el examen de novedad, previa o simultáneamente con la so licitud de declaración administrativa.

TITULO OCTAVO.

RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES.

CAPITULO II.

LOS QUE VIOLAN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art.255.- Al que sin el consentimiento del dueño de

una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez.

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de ésta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903 resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, -- sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.

Art.265.- En el caso de los artículos 255,256 y 257 el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además, el derecho de exigir al autor del delito daños y -- perjuicios.

También podrá hacer que se adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, o en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario, pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho,--

que el dueño de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 y 183 de esta ley.

De los artículos 189 al 194 se establecen normas -- que regulan el procedimiento a seguir para la declara--- ción administrativa de la falsificación, imitación y uso ilegal de marcas registradas. Para tal efecto, se hace - la indicación de los requisitos que deben reunir las so- licitudes de declaraciones administrativas; los artícu-- los 255, 256 y 265 son preceptos que señalan la usurpa--- ción de derechos obtenidos a través de un registro marca rio; también se observa que en la presente ley se deter- minarán una variedad de penas al darse la usurpación de la marca.

Por lo anterior es importante señalar que es muy no- toria la evolución que se ha desarrollado respecto a la propiedad industrial en cada una de sus leyes, y en con- secuencia la usurpación de la marca ha logrado obtener - un poco más de atención ya que de tal forma en cada re- forma o revisión que se hace a la legislación se va per- feccionando en cuanto a la penalidad siendo más especí- fica la ley en sus preceptos.

1.8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975⁹

Expedida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Don Luis Echeverría Álvarez y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

En esta ley se reconocen las marcas de productos y de servicios:

Marcas de Productos.- Se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

Marcas de Servicios.- Se constituyen por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

TITULO DECIMO.

INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS.

CAPITULO I.

I N F R A C C I O N E S.

Art.210.- Son infracciones administrativas;

a).- Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven y;

b).- La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

(9) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Edit. Porrúa, S.A., 15a. Edición, México 1991, Págs. 71, 72, 73, 74 y 75.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

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

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

IV.- Poner en venta o en circulación productos u -- ofrecer servicios, indicando que están protegidos por -- una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá, en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación, o extinción.

Art.211.- Son Delitos;

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

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación -

los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellos a que se contrae la -- fracción II del art. 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevee, o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo - previsto en la presente fracción será aplicable en lo - conducente, tratándose de servicio.

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

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

Art. 212.- Se impondrán de dos a seis años de pri -- sión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a -- quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a la VI del artículo anterior.

Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que señalan en las fracciones VII a la IX del artículo anterior.

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

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

Art.215.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el art.211 también conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del autor, los tribunales del orden común.

En la ley de Invenciones y Marcas de 1975 se mejoró la redacción en comparación de la Ley anterior en varias ocasiones; en virtud de que está mejor estructurada la -

ley de 1975 como se puede apreciar en su título décimo, - capítulo I existe ya una diferenciación entre un acto ad ministrativo y un delito, tal es el caso que determinan la conducta que se va a configurar como una infracción y la conducta que se va a configurar como delito.

Pero aún así después de observar las grandes inno vaciones que tiene esta ley no se especifica que es el de- lito de usurpación de la marca.

Para dar por terminado este estudio de los antece-- dentes legislativos del delito de usurpación de la marca es importante recalcar cuáles conductas son consideradas como delitos en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, - siendo las siguientes conductas;

Del artículo 211 se desprenden tres conductas:

- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares produ ctos o servicios que aquélla proteja.

- Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada después de haber al- terado, sustituido o suprimido parcial o totalmente és-- ta.

- Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrati- va impuesta conforme a la fracción II del artículo ante- rior, haya quedado firme.

Asimismo se aumentan las penas y también se impone prisión.

C A P I T U L O II.

CONCEPTUALIZACION Y MODALIDADES DEL DELITO
DE USURPACION DE MARCA.

2.1.- CONCEPTUALIZACION.

A).- CONCEPTO DE DELITO.- Es el acto ó omisión que sancionan las leyes penales.¹

B).- CONCEPTO DE USURPACION.- Es el hecho de apoderarse o disfrutar indebidamente de un derecho ajeno.

C).- CONCEPTO DE MARCA.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.²

CONCEPTO DE MARCA.- Es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicio para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.³

D).- CONCEPTO DE USURPACION:

- EN EL DERECHO PENAL.- La Usurpación en materia penal significa quitar a uno lo que es suyo o quedarse con ello generalmente con violencia. En el campo del Derecho Penal tiene diversos significados. El delito de usurpación sólo protege contra ataques que se produzcan mediante violencia, engaño o abuso de confianza.⁴

-
- (1) CODIGO PENAL PARA EL D.F., Editorial Porrúa, S.A., Leyes y Códigos de México, 48a. Edición, México 1991.
 - (2) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, S.A., Leyes y Códigos de México, 16a. Edición, México 1991, Pág. 32.
 - (3) Rangel Medina David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1991, Pág. 48.
 - (4) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXVII, Editorial Bibliográfica -Argentina. Pág. 577.

- EN EL DERECHO CIVIL.- El Código de Comercio de 1884 da varios supuestos en los cuales se da la descripción de lo que se entiende por usurpación. Hay usurpación:

1.- Cuando se usa una marca enteramente igual a la otra.

2.- Cuando existe una gran analogía en virtud, de que las palabras más importantes en una marca se repiten en otra.

3.- Cuando producen confusión en la marca original.

Atendiendo a las diferentes definiciones respecto a la usurpación y tomando un poco de cada una de las diferentes definiciones se puede llegar a integrar una definición del "Delito de Usurpación de la Marca".

***"DELITO DE USURPACION DE LA MARCA".

ES EL HECHO DE DISFRUTAR INDEBIDAMENTE DEL DERECHO EXCLUSIVO DE QUE GOZA EL TITULAR DE LA MARCA, MEDIANTE EL USO DE MARCAS ENTERAMENTE IGUALES, RESULTANDO UNA GRAN ANALOGIA ENTRE LA MARCA ORIGINAL Y LA FALSA EN VIRTUD DE QUE SE UTILIZAN LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES DE LA MARCA ORIGINAL EN LA MARCA FALSEARIA PRODUCIENDO COMO CONSECUENCIA CONFUSION ENTRE AMBAS MARCAS.

De la definición anterior se pueden determinar las formas ó modos en que se puede manifestar tal ilícito,--

por lo tanto obtenemos las modalidades del Delito de --
Usurpación de la Marca;

Al realizarse una reproducción de la marca regis--
trada logrando confusión (se configuran la falsifica--
ción y la imitación de la marca), es con un fin comer--
cial (con este fin comercial se origina un uso, es decir
que la marca falsificada o imitada se va a colocar en -
los productos con los cuales se causará confusión entre
los comerciantes, por tal motivo desde ese instante se -
le esta dando uso y como se trata de una forma clandes--
tina se configura el uso ilegal de la marca), para obte--
ner ciertos beneficios, los cuales se van a obtener me--
diante la exhibición de los productos con la marca usur--
pada(venta y puesta en venta).

Por lo tanto se dan las cuatro modalidades del de--
lito de Usurpación de la Marca;

- 1.- Falsificación de la marca.
- 2.- Uso Ilegal de la marca.
- 3.- Imitación de la marca.
- 4.- Venta y Puesta en Venta de la marca, falsificada
imitada.

2.2.- MODALIDADES DEL DELITO DE USURPACION.

DE LA MARCA.

A).- FALSIFICACION DE LA MARCA:

En la ley no podemos encontrar el contenido exacto de la figura delictiva de falsificación de marca ya que solamente la podemos encontrar apenas en una forma indirecta. "Parece que existió cierta reluctancia para determinarla y comunicarle su real y exacto contenido legal, o bien, parece haberse olvidado en el Derecho Mexicano, lo que es la falsificación, pues no se le menciona por su nombre".⁵

Es importante señalar que al estudiar los antecedentes legislativos del delito de usurpación de la marca se pudo observar que se daba una definición de falsificación de la marca con sus elementos característicos; tal es el caso de la Ley de Marcas de 1889 en el art.16, en donde se expresa una definición de falsificación integrándose así la infracción de falsificación de la marca.

Al consultar los autores de la tradición jurídica mexicana y ordenamientos de otros países se puede definir a la falsificación en nuestra materia como una reproducción de la marca registrada para producir confusión con la marca verdadera.

El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas

(5) César Sepulveda, SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, Pág.209.

que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; en fin con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto, pero no sobre otro objeto que luego se aplicará al mismo, ya que éste es delito de uso.

La falsificación de la marca es el punto de partida para una serie de delitos que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada. Se trata, sin duda, del delito de marca más grave, y, desde luego, imperdonable.⁶

Ahora bien el Lic. Rangel Ortiz Horacio nos menciona lo siguiente;

"Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja", éste delito es el que se conoce en el sistema mexicano como USO ILEGAL DE LA MARCA.⁷

Pero sin embargo el Lic. César Sepúlveda hace alusión a que el "Usar sin consentimiento de su titular, -- una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja, se establece como el delito de FALSIFICACION, pero con otro nombre.

(6) Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Argentina 1989, págs 221 y 222.

(7) Rangel Ortiz Horacio, EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS, Tesis Profesional, México 1980, Pág. 117.

A través del estudio de la figura delictiva de falsificación de la marca y al analizar la postura del Lic Horacio Rangel Ortiz, y la del Lic. César Sepúlveda en mi opinión ambos tienen razón en virtud de que el primero nos habla desde el punto de vista del uso que se le va a dar a la marca determinando las características para que se dé dicho ilícito como son;

- a.- Marca registrada.
- b.- Uso de marca por tercero.
- c.- Aplicación de esa marca a mercaderías o servicios iguales o similares.
- d.- Falta de consentimiento del dueño.⁸

Además hace mención el profesor Carlos E. Mascareñas que el delito de USO ILEGAL DE LA MARCA, "se consuma en el momento en que se coloca la marca... sobre el producto en cualquiera de las formas que una marca pueda usarse para que realice su función propia. No es necesario que el producto que lleve la marca... haya sido vendido, ni siquiera que se haya puesto a la venta. No obstante la mera confección o fabricación de la marca, es necesario el uso".⁹

El segundo nos habló desde el punto de vista del Derecho Penal porque define a la falsificación de la marca como la reproducción más o menos perfecta de la marca., es decir, el Lic. César Sepúlveda se concreta a

(8) Ibidem.

(9) Carlos E. Mascareñas, LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2a Edición, Barcelona 1960, Pág. 127.

la reproducción, a la confección o fabricación de la --
marca sin especificar el uso que se le va a dar, asimis
mo aclara el Profesor Mascareñas que "no basta la mera
confección o fabricación de la marca, es necesario el -
uso".¹⁰

Para concluir en el supuesto de "Usar sin consenti
miento de su titular, una marca registrada para distin-
guir los mismos o similares productos o servicios que -
aquella proteja", se encuentran contenidos los delitos
de USO ILEGAL DE LA MARCA Y EL DE FALSIFICACION DE LA --
MARCA.

En este apartado se adelantó una explicación de lo
que es el uso ilegal de la marca pero más adelante se -
va a explicar de una forma más amplia y se hizo alusión
en este inciso porque es importante hacer la aclaración
y distinción de ambas figuras delictivas.

B) IMITACION DE LA MARCA:

La imitación se entiende que es la forma de provo-
car confusión entre los consumidores, el Lic. César Sepúl-
veda en su obra titulada "El Sistema Mexicano de Propie-
dad Industrial", hace un amplio análisis de la imita --
ción diciendo que;

"La imitación provoca la confusión entre los consu-
midores utilizando elementos parecidos, disponiéndolos
en forma análoga o utilizando colores similares, de ma-
nera de obtener un conjunto semejante al que presenta -
la marca auténtica. Existe la imitación cuando una marca

(10) Ibidem.

determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada. La imitación tiende a obtener el aspecto de -- conjuntos representado por la marca original con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta con que exista posibilidad de confusión".¹¹

En el análisis de lo que es la imitación se nos -- presenta la misma circunstancia que se dio con la falsificación de la marca; ya que se puede en cierto momento considerar que la falsificación y la imitación de la -- marca vienen siendo la misma figura delictiva, pero son distintas considerando la diferencia desde el punto de vista de precisión, afirmando asique la imitación solamente hace referencia a algunos elementos de la marca. Ahora bien es importante analizar un cuadro comparativo para apreciar la diferencia entre la imitación de la -- marca y la falsificación de la marca;

**FALSIFICACION DE LA
MARCA.**

1.- Se realiza una apreciación analítica; para saber si ha sido reproducida la marca con los elemen--tos esenciales y característicos.

**IMITACION DE LA
MARCA.**

1.- Se hace una a--preciación sintética; en el conjunto para examinar la -- posibilidad de confusión entre las -- dos marcas por el público.

(11) César Sepúlveda, Op. Cit. Pág. 211

2.- En la falsificación no existe el problema de probar; - por que basta con encontrar la identidad o la igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica.

2.- En la imitación- se tienen que afirmar las analogías y las - diferencias que se en- cuentren entre la mar- ca imitada y la imita- dora.¹²

Por el cuadro anterior podemos afirmar que la falsificación es la reproducción casi exacta de la marca, - misma que para poder saber si se trata de la auténtica marca ó de la falsearía se tiene que realizar un análisis muy específico para poder determinar si se han re- producido las características esenciales de la marca; - en tanto que la imitación, es la provocación de confu- sión entre los consumidores, y para poder determinar si existe ó no imitación de la marca es un poco más senc- llo en razón de que si se tiene un conjunto de produc- tos con una marca "X", siendo está la auténtica y colo- can dos o tres productos con la marca imitadora se ob- serva que esos dos o tres productos pueden confundir a los consumidores ya que la mayoría de los consumidores cuando existe una marca notoriamente famosa simplemente con los colores característicos de la marca ó la figura la identifican sin saber si es la auténtica o la imita- da.

(12) César Sepúlveda, Op Cit. pp.211,212 y 213.

C) USO ILEGAL DE LA MARCA:

En la ley de Invenciones y Marcas de 1975 en el art.211 fracción IV se expresaba;

"Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla protege"

En páginas anteriores se explicaba que en el sistema mexicano se le conocía como "El delito de Uso Ilegal de la Marca"^{1,3}

Ahora bien en el art.223,fracción VI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial vigente regula en forma parecida al delito de uso ilegal de la marca estableciendo lo siguiente;

"Usar una marca registrada, 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".

Se hizo está observación para determinar que no existe mucha diferencia en la redacción aplicada a la descripción del delito de uso ilegal de la marca contemplado en el art.211,fracción IV de la ley anterior a diferencia de la ley vigente contemplado dicho ilícito en el art.223,fracción VI.

(13) Ibidem.

Ahora bien con base en este artículo se puede hacer el análisis del ilícito que se configura, y se observa - que se esta en presencia de una conducta antijurídica, - es decir, el uso antijurídico de una marca registrada; por lo tanto se dan dos elementos para que se empiece a integrar la descripción del tipo legal y son;

- El uso de una marca por terceros.

- Que esa marca esté legalmente registrada debe hacerse sin el consentimiento de su titular o bien que ese uso de marca no esté protegido por una licencia, asimismo se tiene que verificar si ese tercero que esta usando o explotando dicha marca u otra semejante en grado de -- confusión, para los mismos o similares productos o ser-- vicios, con la condición de que ese tercero hubiere empe-- zado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud.¹⁴

Por lo anterior se desprenden otros elementos que - son;

- Falta del consentimiento del titular o dueño.

- Que la marca registrada tenga un titular o dueño legítimo.

- Que el registro de la marca esté vigente.

- Aplicación de esa marca en productos o servicios iguales o similares.

Haciendo la conjunción de dichos elementos se inte-

(14) David Rangel Médina, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1991, Pág. 50.

gra y configuraría el delito de uso ilegal de la marca; por lo que se afirma que deben de existir los siguientes seis elementos;

- 1.- El uso de marca por un tercero.
- 2.- Que la marca esté registrada legalmente.
- 3.- Que exista la falta del consentimiento de su dueño o titular.
- 4.- Que la marca registrada tenga un titular o dueño.
- 5.- Que el registro de la marca esté vigente.
- 6.- Que se dé la aplicación de esa marca en productos o servicios iguales o similares.

No obstante con la existencia de estos elementos el Profesor Carlos E. Mascareñas menciona que el delito de uso ilegal de la marca "Se consuma en el momento en que con fines comerciales, se usa la marca, o sea, en el momento en que se coloca la marca... sobre el producto, en cualquiera de las formas que una marca puede usarse para que realice su función propia. No es necesario que el producto que lleve la marca... haya sido vendido, ni siquiera que se haya puesto a la venta. No obstante la mera confección o fabricación de la marca, es necesario el uso".¹⁵

D) VENTA Y PUESTA EN VENTA:

El concepto de Puesta en Venta, es de gran amplitud y comprende todos los actos de exhibición y oferta y los de intercambio, alquiler o cualquier otra forma mediante

(15) Ibidem.

la cual alguien adquiera algún derecho sobre el producto o sobre el servicio que se prestará. Todo producto que se encuentre en el local o depósito de un comerciante está ahí en oferta al público... Puesta en Venta, es entonces, sinónimo de ofrecimiento para la venta, para cualquier otra forma de intercambio de productos o servicios...¹⁶

Al tener la noción de lo que se entiende por "Venta y Puesta en Venta", es necesario observar que se consideran como delitos lo contemplado en el art. 223, fracción VII, VIII, IX y XI;

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

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

Fracción 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;

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

Con la simple lectura de las fracciones anteriores

(16) Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Argentina 1989, -- pp. 251 y 252.

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

Con la simple lectura de las fracciones anteriores sin hacer un amplio análisis se alcanza a percibir que el primer afectado en la comisión de dichos ilícitos será el titular de la marca en virtud de que se le causa un daño al momento de que se hace la compra de el producto imitado, falsificado, alterado, sustituido, etc., y -- que estaba puesto a la venta; pero en esta situación también existe otra persona dañada, que es el consumidor o comprador ya que es víctima de un engaño y por consiguiente le dan un producto de más baja calidad pero a -- consecuencia del engaño le hacen creer que es el producto que deseaba de la misma calidad.

Es necesario aclarar que el análisis de cada una de las fracciones anteriormente descritas se realizará en el capítulo siguiente, no obstante es importante determinar desde este momento que la marca debe ser usada para su explotación exactamente igual de como se publicó en la Gaceta de Invenciones y Marcas, sino es usada tal y -- como fue registrada los consumidores se confundirán en -- perjuicio del propietario de la misma.¹⁷

En la comisión de estos ilícitos no solamente son responsables los fabricantes ya que en ésta comisión de ilícitos juegan un papel muy importante los comerciantes

(17) Daniel Felix Martínez Beltrán, Tesis Profesional -- EL USO ILEGAL DE LA MARCA, México, D.F., 1991.

ya que son ellos los que llevan a cabo la culminación de dicho ilícito al exhibir los productos y servicios para que en cualquier momento se realice la venta..

C A P I T U L O I I I .

REGULARIZACION DEL DELITO DE USURPACION DE
MARCA EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

El jefe del Ejecutivo envió al Honorable Congreso - de la Unión el pasado 6 de Diciembre de 1990 una iniciativa de Ley de Fomento de Protección de la Propiedad Industrial, con el propósito de actualizar la ley que regía en México en la materia; la ley de Invencciones y Marcas de 1976. La nueva ley entró en vigor el 28 de junio de 1991, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día anterior.

La ley, en materia de propiedad industrial tiene -- asimismo una función fundamental en lo tocante a las indicaciones de uso comercial, tales como las marcas que - se aplican a los productos que se venden en el mercado - o a los servicios; proteger a quienes originalmente --- crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación o copia no autorizada de las misma, como medio para que puedan distinguir sus productos, servicios y estableci-- mientos respecto de los de sus competidores en el mercado, otorgándoseles por cierto plazo a los creadores originales de esas indicaciones comerciales el derecho ex-- clusivo a su titulación en el mercado.¹

(1) INFORMACION BASICA SOBRE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Cuadernos SECOFI, 2a Edición, Julio 1991, Serie Desarrollo Tecnológico, pp.7

En el desarrollo del presente capítulo se va a estudiar la regulación del Delito de Usurpación de la Marca, a través de sus diferentes modalidades en la ley vigente que es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

El signo distintivo registrado como marca es un bien susceptible de apropiación y jurídicamente protegido por el Derecho Penal, administrativamente tratado en el art. 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

3.1.- MODALIDADES (ELEMENTOS DE DEFINICION DE CADA FIGURA DELICTIVA).

A).- FALSIFICACION DE LA MARCA.

De acuerdo al estudio que se ha estado realizando se entiende por Falsificación de la Marca;

CUANDO SE USAN MARCAS.. QUE SEAN UNA REPRODUCCION EXACTA Y COMPLETA DE OTRA CUYA PROPIEDAD ESTA YA REGISTRADA". (2)

Se aclara que en la ley vigente tampoco se le menciona por su nombre a la falsificación de la marca, diría el Lic.César Sepúlveda que se le encuentra apenas por inferencia, y se encuentra determinada en el capítulo III,art.223,fracción VI,de la siguiente forma;

(2) César Sepúlveda, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, Pág.20.

Art.223.- Son delitos;

Fracción IV.- "Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique".

De acuerdo con el Profesor Mascareñas los requisitos necesarios para que los signos puedan ser objeto del delitos son;

- 1.- Gozar de protección registrable.
- 2.- Ser válido el título de propiedad industrial.³

Tomando en cuenta estos dos requisitos y analizando la fracción VI del artículo 223 se observa que al darle un uso a la marca en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique que ya existió con anterioridad la confección y reproducción de la marca falsa siendo que primero en esta fracción, antes de cometer el ilícito de uso ilegal de la marca se da el de falsificación de la marca, ya que se dan los elementos para la configuración del ilícito que son;

- 1.- Existencia de marca registrada.
- 2.- Sin consentimiento del titular.
- 3.- Reproducción igual o casi exacta (Existiendo pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada).
- 4.- Sin la existencia de licencia.

(3) Carlos E. Mascareñas, LA PROTECCION PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA, Revista Jurídica Argentina, Tomo 72, Octubre-Noviembre-Diciembre 1959, Buenos Aires, República de Argentina, Pág. 1-6.

Por lo tanto se concluye que el ilícito de falsificación de la marca se consuma, en el momento de la reproducción, confección o fabricación material de la marca ilícito que se castigará de acuerdo con el artículo 224 de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

B):- IMITACION DE LA MARCA

La imitación de la marca, es la forma de provocar confusión entre los consumidores.

En la legislación de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se encuentra regulada a la imitación de la marca como infracción del artículo 213 fracción IV, pero si la marca se continúa usando después de que la sanción administrativa impuesta haya quedado firme se trasciende al terreno de los delitos; encontrándose regulado el delito de "Imitación de la Marca", en el artículo 223 fracción X y XI de la ley vigente.

CAPITULO III.

DE LOS DELITOS.

Art. 223.- Son delitos:

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

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

Conviene aclarar en que los sujetos a que se refieren las fracciones anteriores pueden ser no únicamente - comerciantes estricto sensu, sino también los propios fabricantes y confeccionadores.

Conforme a la antigua ley (de 1942 Ley de Propiedad Industrial), no hubiera sido posible extender dicha aplicación, ya que el artículo 256 de la Ley de Propiedad Industrial, expresamente excluía del caso al fabricante o confeccionador al castigar "... al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior (usuario ilegal o imitador, art.255 de la ley en cita), dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo", o sea, que había que distinguir entre la usurpación por el fabricante (autor) y la usurpación por el comerciante (cómplice).⁴

A los que cometan los ilícitos previstos en las --- fracciones X y XI del art.223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se les impondrá como sanciones de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

(4) Rangel Ortiz Horacio, "EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS" Tesis Profesional, México 1980, Pág.119.

Para terminar la regulación del delito de imitación de la marca, es importante aclarar que en el art.90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se establece lo siguiente;

Art.9.- No se registrará como marca:

Fracción XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y -- vigente aplicada a los mismos o similares productos ó -- servicios. Sin embargo si podrá registrarse una marca -- que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud -- es planteada por el mismo titular para aplicarla a pro-- ductos o servicios similares.

C).- USO ILEGAL DE LA MARCA.

"Usar sin el consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares pro ductos o servicios que aquélla proteja". Este delito es - el que se conoce en el sistema mexicano como "Uso ilegal de la marca".

Sin embargo en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se encuentra contemplado dicho ilícito en el art.223 fracción VI, en donde se encuentra re gulado de la siguiente manera:

Art.223.- Son delitos;

Fracción VI.- Usar una marca registrada, 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.

Art.224.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a --- quien cometa... el ilícito descrito anteriormente.

D) VENTA Y PUESTA EN VENTA.

Este delito se encuentra contemplado en las fracciones VII, VIII, IX y XI del art. 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Art.223.- Son delitos;

Fracción VII.- Ofrecer en venta o poner - en circulación productos iguales o similares a los que - se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su' titular;

El producto que aquí se consigna... pone de mani--- fiesto la importancia del papel que ocupa el comerciante en las desvirtuaciones marcarias, razón por la cual, su intervención y participación en estas operaciones son -- sancionadas por la ley.

...La sanción corresponderá también a los llamados distribuidores, al ser los primeros encargados de mediar entre fabricante y el comerciante, poniendo así los productos en circulación, y ésta última labor, lo mismo que la consistente en ofrecer en venta los productos, igual-

mente puede ser realizada en forma directa o por el fabricante.⁶

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

Se altera la marca cuando se cambia su esencia o forma y de tal manera se priva a su titular de los privilegios comerciales e industriales ínsitos en la misma.⁷

Alterar un producto amparado por una marca registrada desvirtúa la función distintiva de la marca, pues se tratará ya de un producto diferente al que se pretende distinguir, es un atentado contra la función de indicación de procedencia, y contra la función de propaganda, al dársele publicidad a un producto con características diferentes a las que el producto le imprimió.⁸

Fracción 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;

En la fracción anterior se encuentran contemplados tres supuestos de delito, es decir, se describen tres tipos penales como son;

1.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado parcial o totalmente ésta;

Se altera la marca registrada; cuando se cambia su

(6) Horacio Rangel Ortiz, Op. Cit. pág. 18.

(7) Mariano Jiménez Huerta, DERECHO PENAL MEXICANO, Tomo

(8) Idem, Editorial Porrúa, Pág. 377.

esencia o forma y de tal manera se priva a su titular de los privilegios comerciales e industriales ínsitos en la misma.⁹

Es evidente que al poner en circulación u ofrecer en venta un producto usualmente conocido bajo una marca determinada, o que se pretende dar a conocer bajo -- tal signo, esta así cumpliendo con su misión de marca; más al ponerse en circulación u ofrecer en venta tal -- producto, después de haber alterado el elemento básico y fundamental que lo distingue de otros de su misma especie..., que lo relaciona con su fabricante o distribuidor, tal hecho debe ser sancionado por la ley, ya -- que impide el libre funcionamiento de la marca en perjuicio tanto del titular como del público consumidor.¹⁰

2.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber sustituido parcial o totalmente ésta;

Se sustituye la marca registrada; Cuando se pone otra marca en lugar de la registrada, al efecto de hacer creer a los consumidores que los productos amparados por la marca que aparece en el producto tiene la -- misma bonanza que la de los productos registrados con la marca afamada sustituida.¹¹

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

(9) Ibidem.

(10) Horacio Rangel Ortiz, Op.Cit, pág.120.

(11) Ibidem.

de haber suprimido parcial o totalmente ésta.

Se suprime la marca registrada; Cuando se lleva a cabo la acción de levantar o suprimir de los productos de otro, la marca de fábrica o de comercio que tales -- productos llevaban.

La antijuridicidad está en la violación del derecho del fabricante o comerciante a distinguir sus productos con una marca, destruyendo además la fuerza distintiva de la misma y limitando el conocimiento que el público pueda tener del producto.¹²

Sin embargo estos tres supuestos no se consuman como delito sino hasta el momento de que se ofrezcan en venta o pongan en circulación los productos, es decir, no basta con la alteración, sustitución o supresión de la marca registrada sino que una vez hecho ésta conducta se requiere para la consumación de los ilícitos la puesta en venta o poner en circulación los productos amparados por las marcas alteradas, sustituido o suprimidas parcial o totalmente.

Fracción XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios -- que ostenten una marca imitadora;

Esta fracción hace referencia a la situación de -- que una vez que se ha cometido la infracción en el apartado de faltas administrativas la marca imitadora se -- continúa usando ésta, se entra al terreno de los deli--

(12) Horacio Rangel Ortiz, Op.Cit..Pág.12.

tos una vez que dicha infracción haya tenido una sanción que se encuentre firma.

EJEMPLOS DE COMO SE CONFIGURAN LOS DELITOS DE FALSIFICACION, IMITACION, USO ILEGAL Y DE LA VENTA Y PUESTA EN VENTA DE LA MARCA REGISTRADA.

A).- FALSIFICACION DE LA MARCA.

EJEMPLO:

La falsificación de la marca se integra en el momento que se hace la reproducción de una marca registrada sin el consentimiento de su titular, es decir, que la marca "Adidas", es reproducida pero con sus características esenciales como pueden ser las hojitas con las que se identifica a la marca, tal reproducción debe ser idéntica ya que para la configuración del ilícito de falsificación se tiene que comprobar que existe -- una gran semejanza y como consecuencia produce confusión entre los consumidores y solamente mediante un análisis se puede identificar la reproducción casi exacta de las características esenciales de la marca.

B).- USO ILEGAL DE LA MARCA.

EJEMPLO:

El uso ilegal de la marca, se configura en el momento de que una persona llegase a utilizar -- las botellas del refresco "Pato Pascual", pero que dichas botellas son llenadas con una bebida refrescante -- parecida a la que protege la marca pato pascual. En este instante se configura el ilícito de uso ilegal de la -- marca, ya que se dan los supuestos jurídicos para la in-

tegración de tal ilícito como son;

- La existencia de la marca registrada (Pato Pascual).

- Que sea sin el consentimiento de su propietario.

- Para amparar artículos similares (Bebida parecida a la bebida refrescante del pato pascual).

C).- IMITACION DE LA MARCA.

EJEMPLO:

Para ejemplificar ésta figura delictiva se va hacer mención nuevamente de la marca "Adidas", ya que la imitación se da en el momento que se realiza la copia de la marca registrada (marca adidas), pero -- sin que se dé el supuesto de que sea necesariamente -- una copia servil de marca adidas, es decir, que se realiza la copia del diseño de la marca "Adidas", de tal manera que provoque confusión entre los consumidores utilizando solamente elementos parecidos, disponiendolos en forma análoga o utilizando colores similares, en este caso puede ser lautilización de los colores azul y blanco con los cuáles se identifica fácilmente la marca por los consumidores.

D).- VENTA Y PUESTA EN VENTA.

EJEMPLO:

Es uno de los ilícitos que facilmente se comprueba en virtud de que la marca falsificada, usa da o imitada se ponga en exhibición, se configura el de

lito de la venta y puesta en venta. En este caso sería que la marca "Adidas" falsificada, imitada o usada se exponga para su venta en un establecimiento comercial, integrándose en ese momento dicho ilícito.

3.2.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.

De acuerdo al art.87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se regula que tanto in dustriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o - en los servicios que se presten; por lo que se determina que la marca queda protegida para un uso exclusivo - mediante el registro correspondiente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por lo anterior se entiende que el uso ilegal de - la marca será sancionado; incluyendo en los casos en -- que venga acompañada de indicaciones falsas o engañosas que provoquen en el público confusión entre los productos; por tal circunstancia los delitos que se configu-- ran con las marcas, encontrándose dichos ilícitos plagados en el art.223. de la L.F.P.P.I., en varias de sus fracciones, siendo necesario para la prosecución de tales ilícitos cumplir con ciertos requisitos de procedi- bilidad.

A continuación se va hacer mención de una manera - suscita y clara de los requisitos más importantes; así como del procedimiento que se debe llevar a cabo; cuando se cometen las violaciones al uso exclusivo que tiene el titular de la marca.

La Secretaría será quien tiene la facultad para -- realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la -

Propiedad Industrial; cuando se llevan a cabo (falsificación, imitación, uso ilegal y la venta y puesta en venta de la marca registrada.*), se llevarán a cabo la inspección y vigilancia mediante la aplicación de dos procedimientos;

1.- Requerimiento de Informe y Datos.- A toda persona que la Secretaría le requiere informes y datos, está en la obligación de proporcionarlos en forma escrita en el plazo de quince días.

2.- Visitas de Inspección.- Se practicarán por personal autorizado de la Secretaría en horas y días hábiles, en caso de que se tenga que practicar una diligencia fuera del horario autorizado; la Secretaría autorizará al personal mismo que exhibirá oficio de comisión expresando tal autorización, asimismo deberá identificarse como personal de la Secretaría; una vez que se ha cumplido con estos requisitos el personal encargado o propietarios de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección... 13

* Se aclara que éste procedimiento se lleva a cabo para descubrir las infracciones o violaciones a todo lo relacionado a la propiedad industrial regulado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, existiendo algunos artículos que solamente son aplicables a los delitos y por supuesto solamente algunas etapas son exclusivas a las violaciones del uso exclusivo de la marca.

(13) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, 16a. Edición. México, 1991, Pág 62.

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos -- por la persona con que se entendió la diligencia o por el inspector que lo practicó. En el acta circunstanciada se deberá hacer constar los siguientes datos;

1.- Hora, día, mes y años en que se practique la diligencia.

2.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentra ubicado el lugar dónde se practique la visita;

3.- Número y fecha de la orden de comisión que la motivó;

4.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

5.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

6.- Mención de la oportunidad que se dió al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al -- inspector durante la práctica de la diligencia;

7.- Datos relativos a la actuación;

8.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla

9.- Mención de la oportunidad que se dió al visitado de ejercer su derecho de inconformidad por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro - del término de 5 días, y;

10.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia; incluyendo al inspector.¹⁴

Al realizarse observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión... de los ilícitos de falsificación, imitación, uso ilegal y venta y puesta en venta el inspector asegurará de una forma cautelar los productos -- con los cuales presuntamente se cometen dichos delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría.

La Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición -- los productos asegurados.¹⁵

Del acta levantada se dejará copia a la persona -- con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.¹⁶

El Ministerio Público Federal iniciará la averiguación previa dictando todas las medidas y providencias -- necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las

(15) L.F.P.P.I., Op.Cit., Pág.64.

(16) Ibidem.

víctimas impedir que se pierdan, destruyan o alteran -- las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los ins-- trumentos o cosas objeto o efectos del mismo, saber que personas fueron testigos, evitar que el delito se siga cometiendo y en general impedir que se dificulte la ave riguación...¹⁷

Para que se pueda llevar a cabo el ejercicio de la acción penal es indispensable que la Secretaría emita - un dictament técnico, el que no prejuzgará sobre accio-- nes civiles o penales que procedan.

A las personas que cometan los ilícitos contempla-- dos como modalidades del delito de usurpación de la mar ca, se les impondrá de dos a seis años de prisión y mul ta por el importe de cien a diez mil días de salario - mínimo general vigente en el Distrito Federal,... a --- quien cometa los delitos de uso ilegal, falsificación y venta y puesta en venta de la marca contemplados dichos ilícitos en el art.223 fracciones VI,VII,VIII y IX, aho ra bien en relación a lo previsto en las fracciones -- X y XI que son los ilícitos de imitación y venta y pues ta en venta, de los productos imitados las sanciones -- serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa -- por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Independientemente del ejercicio de la acción pe-- nal, el perjudicado por cualquiera de los delitos... de

(17) CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Editorial Porrúa, S.A., 39a. Edición, México 1988, Pág. 181 (art.- 123).

falsificación, imitación, uso ilegal y venta y puesta -- en venta de la marca... podrá demandar del ó de los au-- tores de los mismos, la reparación y el pago de los da-- ños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.¹⁸

A continuación se aprecia un cuadro resumen en don de se puede contemplar de una manera más práctica lo ex plicado anteriormente.

SECRETARIA (SECOFI)

(Inspección y Vigila las disposiciones de la L.F.P.P.I, mediante dos procedimientos).

- 1.- Requerimiento de Infor 2.- Visitas de Inspección.
mes y Datos.

|
Se deberá presentar en
quince días hábiles.

|
Realizada por personal
autorizado.

|
Quien levantará acta cir
cunstanciada.

(18) L.F.P.P.I, Op.Cit. Pág.70 (Art.226).

(**) Se vuelve a recalcar que se mencionan específicamen te esos delitos en virtud de que son los ilícitos en estudio. Independientemente de estos ilícitos el procedimiento anterior se lleva para todo los ilícitos que infrinjan las disposiciones de la L.F.P.P.I

Si se comprueba la comisión de algún delito (falsificación, imitación, uso ilegal y venta)**

|
El inspector realizará inventario de bienes.

|
La Secretaria Informará.

|
Al Ministerio Público Federal mismo que,

|
Dictará medidas provisionales para,

|
Para que el Ministerio Público ejercite acción penal, es necesario que la -- SECOFI emita dictamen técnico.

3.3.- AUTORIDADES COMPETENTES.

La autoridad competente para poder sancionar a

los que cometan las faltas administrativas previstas en la L.F.P.P.I. es la SECOFI (SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL), misma que en caso de que exista la - integración de un delito en contra de la propiedad industrial inmediatamente deberá de emitir un dictamen técnico para que de ésta forma tenga intervención el Ministerio Público Federal y a su vez ésta autoridad consignará a juez penal en materia federal.

C A P I T U L O I V .

EL DELITO DE USURPACIÓN DE LA MARCA EN LA
LEGISLACION COMPARADA.

En el mundo moderno se percibe la importancia que se le da a la propiedad industrial, otorgándole una -- mayor protección jurídica y lograr defenderla contra -- la copia o imitación no autorizada.

La evolución de la legislación de propiedad industrial se ha dado desde 1987 en diversos países tales como; ESPAÑA, CANADA, ESTADOS UNIDOS, CHILE, CHINA Y COREA etc. por citar algunos solamente.

Simultáneamente, en varios foros multilaterales como son la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Organismo de las Naciones Unidas), y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), se viene negociando entre más de cien países, nuevos Tratados Internacionales por medio de los cuáles se protejan los derechos de Propiedad Industrial de todos los nacionales de cada país en los demás países.

Estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de protección jurídica de la Propiedad Industrial en el mundo moderno.¹

Por lo tanto a continuación se va a dar de manera resumida y clara un panorama de la protección jurídica

(1) INFORMACION BASICA SOBRE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Cuadernos SECOFI, 2a Edición, Julio 1991, Serie Desarrollo Tecnológico, Pág 6.

de la marca en los siguientes países;

- 1.- ARGENTINA.
- 2.- ESPAÑA.
- 3.- ESTADOS UNIDOS.
- 4.- VENEZUELA.

Tocando alguno de los puntos importantes que nos interesan, como son el saber si se contempla el delito de usurpación de la marca como tal ó si se regula en cada una de las leyes de los diferentes países en exposición, algunas o todas las modalidades de la usurpación de la marca, en el caso de que se contempló dicho ilícito ó -- sus modalidades en algunos de los países en estudio, los requisitos de procedibilidad para lograr obtener el re--sarcimiento del daño ocasionado al titular y saber cua--les son las autoridades competentes.

A).- A R G E N T I N A.

La legislación marcaría de Argentina en su art.4º - establece que la propiedad y exclusividad de uso de una marca es obtenida mediante el registro.

La exclusividad consiste; en el hecho de impedir -- cualquier uso de una marca idéntica ó similar que pueda causar confusión en el público consumidor.²

Hay actos que violan ésta exclusividad de forma dolosa y dada la gravedad de los mismos, la ley los consi--derará delitos criminales. Se trata de los supuestos enmar

(2) Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires Ar -- gentina, Pág.219.

cados en el art.31 de la ley.³

Art.31.- Se impondrá de tres meses a dos años de -
prisión o en su caso una multa de un millón a ciento --
cincuenta millones de pesos a aquéllos quienes;

a).- Falsifiquen o incurran en actos fraudulentos
en el registro de una marca registrada o designación.

b).- Falsifiquen o cometan actos fraudulentos imi-
tando una marca registrada o designación o que pertenez-
can a un tercer grupo sin su consentimiento.

c).- Ofrezcan a la venta o vendan una falsifica-
ción incurriendo en actos fraudulentos imitando una mar-
ca registrada o designación o que pertenezcan a un ter-
cero sin su consentimiento.

d).- Ofrecer a la venta o vender por otra parte ar-
tículos de mercado o servicios con una marca registrada
falsificada, o imitada fraudulentamente.⁴

Como se puede observar en el artículo anterior no
se tiene contemplado el delito de usurpación como tal,
pero se dan algunas de sus modalidades como son la fal-
sificación, imitación, venta y puesta en venta de la --
marca, en el inciso b) del artículo anterior se aprecia
que se constituye una usurpación, una violación del de-
recho exclusivo, el inciso d) habla del ofrecimiento al
público de productos o servicios con marcas falsifica-
das o imitadas, por eso el maestro argentino, Jorge Ota-
mendi, asegura que es quizás el delito más fácil de des-

(3) Jorge Otamendi, Op. Cit. Pág. 220.

(4) LEY EN MARCA REGISTRADA Y DESIGNACIONES, de Argenti-
na. Pág. 004 (Art. 31).

cubrir; ya que todo producto que se encuentra en el local o depósito de un comerciante está ahí en oferta al público. En el caso de que se den los supuestos del art 31 de la ley se procede en contra de los responsables - promoviendo el ejercicio de la acción penal y civil, ya que ambas acciones son aplicables.

...Es una acción que debe ser promovida de oficio por el Ministerio Fiscal o por un juez aunque también -- puede hacerlo sobre la base de una denuncia de un particular; acción que no puede ser desistida y el trámite - respectivo debe continuar hasta la conclusión del procedimiento o la extinción de la acción.⁵

De acuerdo al art.33 de la ley de Marca Registrada y Designaciones, las Cortes Federales en asuntos criminales correccionales serán competentes para tratar acciones penales con acuerdo a los procedimientos, para casos de correccional y las Cortes Federales en lo civil y asuntos comerciales serán competentes para tratar las acciones civiles por lo cual el procedimiento de acciones ordinarias se aplicará.

La parte agraviada puede solicitar tanto en la sede penal como en la civil;

a.- La determinación de la venta de artículos y otros objetos que infrinjan una marca registrada;

b.- Destrucción de la marca registrada que infringe y designaciones de todos los objetos y todos los ele

(5) Jorge Otamendi, Op.Cit.Pág.260.

mentos que lleven sino se pueden separar.

A pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa de infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.⁶

La acción civil; es para que se ordene el cese del uso y reparación de los daños.

La acción penal; es para la aplicación de las penas establecidas.

Como se aclaró anteriormente que en la legislación marcaria de Argentina no se contempla o se define en específico el delito de usurpación de la marca; sino que se contemplan las modalidades de falsificación, imitación, y lo que se conoce en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como venta y puesta en venta de los productos con la marca falsearia.

Es importante hacer notar que en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (México), existe una mejor y más clara regulación y protección a la marca en el sentido de que se sigue un procedimiento antes de que la Secretaría emita un dictamen técnico y así posteriormente llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en caso de configurarse alguno de los delitos contemplados como modalidades de usurpación de la marca.

Se hace la aclaración porque en la ley Argentina nada más nos habla de que en caso de que exista delito de falsificación, o imitación de una marca registrada -

(6) Ibidema.

la acción la debe promover de oficio el Ministerio Fiscal; un juez o por denuncia de un particular, pero no se aclara si debe antes de la denuncia o la promoción de la acción cumplirse con alguna visita o inspección para poder tener así un fundamento que sirva como base a la denuncia y posteriormente ejercitar la acción penal.

B).- E S P A Ñ A.

En la legislación española define a la marca cómo; todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.⁷

Mediante el registro de la marca su titular obtiene el derecho exclusivo de utilizarla. El titular de la marca podrá ejercitar las acciones civiles y penales -- frente a los terceros que lesionen su derecho y exigit las medidas necesarias para su salvaguardia, es decir, cuando terceros... utilicen en el tráfico económico, -- sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y similitud entre los productos y servicios puedan inducir a error; cumpliéndose las condiciones anteriormente enumeradas se puede prohibir;

a.- Poner el signo en los productos o en su presentación.

b.- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo.⁸

El titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir: en la vía civil;

(7) LEY DE MARCAS DE ESPAÑA, Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Industria y Energía, Madrid, Colección Reglamentos, pag.6.

(8) LEY DE MARCAS DE ESPAÑA. Op. Cit. . Pág. 18.

- 1.- La cesión de los actos que violen su derecho.
- 2.- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- 3.- La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de la marca.
- 4.- La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente.⁹

Art.37.- Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Art.38;

1.- La indemnización de daños y perjuicios comprenderán no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho.

(9) Ibidem.

2.- La cuantía de las ganancias dejadas de obtenerse fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a -- uno de los criterios siguientes;

a.- Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b.- Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.

c.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3.- Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación.

4.- La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Art.39.- Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años contados desde el día que pudiesen ejercitarse.

En la ley de marcas española se legisla de una manera más general cuando se infringe la marca, es decir, no se describe específicamente la conducta o el supuesto,

sino que hablan simple y llanamente diciendo al que le--
sione el derecho exclusivo de la marca obtenido mediante
el registro tendrá que reparar los daños y perjuicios --
causados al titular de la misma; siempre y cuando haya -
sido advertido el infractor fehacientemente por el titu-
lar.

Lo anterior como se puede apreciar deja un panorama
muy amplio para que se puedan fundar varios supuestos al
considerar el titular de la marca que están lesionando -
su derecho exclusivo que deben ser supuestos claros, es
decir, que puedan comprobarse de alguna forma.

Asimismo se observa que no se encuentra tampoco de-
finido el delito de usurpación de la marca o sus modali-
dades, pero sin embargo si se protege a la marca en con--
tra de los posibles actos que pueden llegar a configurar
esos ilícitos y más aún que se dan algunas medidas provi-
sionales para proteger la marca cuando ha sido lesionado
el derecho exclusivo del titular de la misma cuando se -
promueve la acción civil; medidas que también son adopta-
das en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad In-
dustrial (México), y cabe señalar como punto final que en
la ley marcaría del país en estudio (ley de Marcas de Es-
paña), en el caso de la reparación del daño causado se -
le proporcionan varias opciones al titular de la marca -
para que pueda elegir la más conveniente.

C).- ESTADOS UNIDOS.

En la legislación de Estados Unidos al regular los delitos probables que se puedan cometer en perjuicio de la marca se determina lo siguiente;

I.- Que cualquier persona que sin el consentimiento del titular del registro;

a.- Use en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación colorable de una marca registrada en conexión con la venta, oferta para la venta distribución o publicidad de cualquier bien o servicio en conexión con la cual dicho uso es probable que cause confusión, error o engaño;

b.- Reproducción, falsificar, copiar o imitar colorablemente una marca registrada y aplicar dicha reproducción, falsificación, copia o imitación colorable a etiquetas, signos, impresos, empaques, envolturas, embaeses o anuncios publicitarios intentados para ser utilizados en el comercio sobre o en conexión con la venta, oferta para la venta o servicios en o en conexión con el cual tal uso es probable que cause confusión, error o engaño.

Deberá ser responsable en una acción civil realizada por el titular para los remedios aquí previstos.

Bajo la subsección b... el titular no deberá tener derecho a recobrar utilidades o daños a menos que los actos hayan sido cometidos con conocimiento de que tal imitación es intentada para causar confusión, error ó engaño.

II.- No obstante cualquier otra disposición de -- otra ley los remedios dados al propietario de un derecho infringido bajo esta ley... deberá estar limitado a lo siguiente;

Cuando un infractor o violador esta encargado solamente en el negocio de imprimir la marca o asunto obligatorio para otros y establece que él fue un infractor o violador inocente; que el propietario de los derechos infringidos o persona que lleva la acción bajo la sección 43-A, deberá tener derecho contra ese infractor o violador solamente a una orden para detener futuras impresiones.¹⁰

En el caso que se dé una violación a cualquier derecho del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas sujetándose a los principios de equidad y a lo determinado en la sección 1114 el demandante tiene derecho a cobrar;

1.- Las utilidades que hubiera obtenido el demandado.

2.- Cualquier daño sostenido por el demandado.

3.- Los costos de la acción.

La corte deberá calcular tales utilidades y daños ... en el cálculo de las utilidades el demandante deberá ser requerido para probar solamente las ventas del demandado, el demandado deberá probar todos los elementos de costo o deducción reclamados. En el cálculo de -

(10) PATENTE TRADE MARK AND COPYRIGHT, Edited by Jeffrey M. Samuelse, Edition 1991, Sec. 32(1114).

los daños puede emitir un fallo de acuerdo con las circunstancias del caso por cualquier suma arriba del monto encontrado como daños actuales, no excediendo de tres veces de dicho monto. Si la Corte encontrara que el monto de la recuperación basada en utilidades es inadecuada o excesiva la Corte puede a su discreción emitir un fallo por tal suma que ésta encontrara justa de acuerdo con -- las circunstancias mencionadas constituirá compensación y no una pena.

En cualquier acción que surja... en la que se dé -- una violación de los derechos del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas... la Corte puede ordenar que todas las etiquetas, signos, impresiones, empaques, envolturas, embases y anuncios en posesión del demandado, que lleven la marca registrada deberán ser entregados y destruidos.

La legislación norteamericana en relación a las marcas hace mención a la falsificación, copia, imitación o cualquier reproducción de la marca que cause error, confusión o engaño; no se habla explícitamente de lo que -- se puede entender como usurpación de la marca, pero nos habla de falsificación, copia o reproducción de la marca, esto es que nos menciona en cierta forma a las modalidades del delito de usurpación de la marca (conocido así en México).

Al analizar las secciones 1114, 1117 y 1118 de la --

ley de Patentes y Marcas de Estados Unidos de Norteamerica se aprecia que la regulación de las penas impuestas - al violador del derecho del titular de una marca regis--trada se establece que debe ser responsable en acción civil el violador; en este caso el imitador o falsificador de la marca registrada, pero asimismo la ley es muy clara y especifica a diferencia de la ley marcaria de España en dónde son mas generales en cuanto a la penalidad, - es decir, en Estados Unidos se exime de responsabilidad al encargadodel negocio de imprimir la marca, ya que él no es el propietario del negocio, sino que simplemente - es un infractor o violador inocente y lo único que se podrá hacer en cierto momento encontra de él es presen--tarle una orden en dónde se indica la detención de las - impresiones o reproducciones futuras de la marca regis--trada.

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que só--lamente el propietario del negocio será responsable mis--mo que tendrá que respoder por el daño causado al titu--lar de la marca registrada y serán destruidos los produc--tos que tengan la marca falsa.

D).- V E N E Z U E L A.

En la ley de Propiedad Industrial de Venezuela se contempla que toda persona natural o jurídica podrá obtener el registro de cualquier marca siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la misma ley.

Difícil es determinar en el sistema venezolano cuándo se adquiere el derecho de la marca. Tradicionalmente, la disputa se resuelve en determinar si se trata de un sistema declarativo o constitutivo, es decir, si el derecho se adquiere por el uso o por el registro... en la exposición de motivos de la ley de Propiedad Industrial, el legislador acepta categóricamente el primer sistema, afirmando que "en todo el proyecto se ha escogido el sistema declarativo del derecho de la marca, y se ha omitido toda expresión o rasgo de expresión que permita introducir en el texto cualquier elemento de confusión en el concepto claro de dicho principio".¹¹

De acuerdo con el Doctor Benito Sansó, se cree que la adquisición del derecho sobre la marca sólo se verifica con la concesión del registro. Nada impide usar una marca sin registrarla, pero la protección que ésta marca recibe es casi nula, puesto que, en caso de usurpación, podría recurrir solamente a los principios de la concurrencia desleal cuya disciplina, por otra parte, no existe en forma completa en la legislación venezolana. El uso de una marca no registrada no constituye, en conse-

(11) David Rangel Medina, REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA, Números 9 y 10, Año V, México D.F., "Las Marcas en Venezuela", por el Doctor Benito Sansó. Pág. 115.

cuencia, un hecho constitutivo del derecho.¹²

Estando así de acuerdo con el Doctor Benito Sansó, en que se obtiene el derecho al uso exclusivo de la marca mediante la concesión del registro de la marca, por lo que una vez determinado esto, se observa que en la Ley de Propiedad Industrial venezolana no prevé específicamente acciones civiles en materia de propiedad industrial, por lo que consideramos aplicables a las marcas - lo de las patentes.¹³

Aún cuando la ley no prevé ninguna acción, es evidente que puede reconocerse como existentes a favor del titular de una marca registrada, para la defensa de la exclusividad que a él proviene del registro, las siguientes acciones; acción de declaración, acción negatoria y la acción inhibitoria... (14), de acuerdo con el desarrollo del presente capítulo y en específico el país en estudio, la acción que nos interesa es la acción inhibitoria por lo que a continuación vamos a saber cuál es la finalidad de dicha acción.

El presupuesto de la acción inhibitoria está en el hecho de la violación del derecho del actor realizada -- por el demandado. Los efectos de la acción son, además - de la afirmación de un derecho propio contra el tercero el cese de la perturbación por parte del demandado. Frente al derecho del titular a usar en forma exclusiva la - marca, está la obligación de todos los demás a abstener

(12) David Rangel Medina, Op.Cit. Pág.119.

(13) David Rangel Medina, Op.Cit. Pág.133.

(14) David Rangel Medina, Op.Cit. Pág.134.

se de cumplir cualquier acto de perturbación de tal derecho...cuando tal obligación negativa viene incumpliendo, el juez puede intervenir obligando al infractor a no continuar en el incumplimiento y al mismo tiempo mandando a destruir las cosas objeto del mismo.¹⁵

Las sanciones a que se hacen acreedores los violadores del derecho exclusivo que tiene el titular de la marca son tanto de orden civil como de orden penal siendo las siguientes;

Sanciones Civiles;

1.- Indemnización del daño patrimonial, tal indemnización deriva del artículo 1185 del Código Civil.

2.- Destrucción de las cosas objeto de la violación

Sanciones Penales;

La disciplina penal en materia de marcas está contenida en los artículos 338 y 339 del Código Penal y también en el artículo 99 de la ley de Propiedad Industrial. Los ilícitos tipificados por tales artículos son;

1.- La reproducción de signos distintivos.

2.- La apropiación de marcas ajenas.

3.- La alteración de marcas ajenas.

1.- Reproducción de signos distintivos; este delito está previsto en el art.338 del Código Penal, el cual dice que "todo el que hubiere falsificado o alterado...marcas, y asimismo que haya hecho uso de... marcas...así --

(15) David Rangel Medina.Op.Cit.Pág.135.

falsificadas o alteradas, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses. La autoridad judicial podrá disponer que la condena se aplique en un diario que ella indique, a costa del reo", debe tratarse, por lo tanto de una reproducción plena y exacta de la marca ajena.

2.- Apropiación de marcas ajenas; este delito está previsto por la segunda parte del artículo 338 del Código Penal y por el artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial. Consiste en el uso como marca de signos distintivos ajenos. Puede cometerse este delito, sea mediante el uso de la marca registrada ajena, sea mediante el uso de marcas que, por su parecido y semejanza, puedan producir confusión en el público, así como mediante el uso de marcas auténticas para productos que no son los del titular de la marca...

3.- Alteración de marcas ajenas; es la alteración que se hace en la marca de otro, que puede consistir en suprimir una parte o añadir otra. También se prohíbe el uso de una marca alterada por otro.¹⁶

La ley venezolana de Propiedad Industrial se puede afirmar que está un tanto obsoleta, por la circunstancia que la ley en comento, desde el año de 1955 no ha tenido reformas importantes en cuanto a marcas, por lo que su regulación, medidas y sanciones impuestas al infractor de la marca o de su derecho exclusivo no abarca la tota-

(16) David Rangel Medina, Op.Cit. Págs.136 y 137.

lidad de las violaciones de que puede ser objeto una marca es decir, que existiendo una ley específica (ley de Propiedad Industrial), que contenga todas las regulaciones y medidas necesarias a los violadores de la marca se encuentran dichas sanciones y regulaciones de los ilícitos en una ley general (Código Civil y Penal), pero aún con esto es uno de los países que se encuentra de una forma más clara y precisa la regulación de los ilícitos de falsificación, imitación, uso ilegal y la venta y puesta en venta de la marca pero en una forma dispersa en el Código Civil, Código Penal y en la ley de Propiedad Industrial. Por lo que se considera que si todo lo regulado en cuanto a marcas y no nada más en marcas sino en general a la Propiedad Industrial en un sólo ordenamiento (Ley de Propiedad Industrial), dejando tal y como se encuentra la redacción estaría muy bien a excepción de que la ley incurre un tanto en error, en virtud de que no se indica cual es la acción a seguir cuando se ven infringidos los derechos de la Propiedad Industrial.

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

- 1.- Existen diversas definiciones de la usurpación dando diferentes significados, pero sin existir una sola - definición que se refiera a la usurpación de la marca específicamente, por lo que se propone un concepto de Usurpación de la Marca consistente en;
"El hecho de disfrutar indebidamente del derecho exclusivo de que goza el titular de la marca; mediante el uso de marcas aplicadas a productos iguales o similares, o por la reproducción de la marca con -- sus elementos característicos, resultando una gran analogía entre la marca original y la marca falsa - produciendo confusión entre los consumidores".
- 2.- Se le debe dar una mayor importancia en la Propiedad Industrial a la usurpación de la marca incluyendo en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el delito de usurpación de la marca realizando una descripción concreta y clara de dicho ilícito.
- 3.- Nuestra ley vigente debería de ser más estricta en - la aplicación de las sanciones ya que el usurpador - de la marca registrada con cierta alevosía y mala fé pretende obtener de una manera ilegal grandes benefi cios con la utilización del prestigio y popularidad con que cuenta la marca registrada.
- §.- El titular de una marca deberá registrar la marca pa

ra obtener el derecho exclusivo de explotación de la marca y por consecuencia tener una protección legal y proceder en el caso de que le usurpen su marca.

- 5.- La usurpación de la marca es un delito que causa un menoscabo en las ganancias del titular de la marca.
- 6.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para asegurarse del cumplimiento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debería de implementar un sistema de vigilancia estricta por medio de personal altamente calificado para poder identificar las violaciones a tal legislación, sin faltar la valiosa cooperación de los titulares de la marca para que en caso de percatarse del uso indebido o de la violación a su derecho exclusivo sobre la marca lo notifiquen inmediatamente a la Secretaría, logrando de ésta forma un gran equipo de colaboración para evitar la comisión de dichos ilícitos.
- 7.- En nuestro país se le ha dado una gran importancia a la legislación relativa a la Propiedad Industrial debido a la creciente competencia que se observa en la economía mundial obteniendo una superioridad respecto de otros países en cuanto a regulación de propiedad industrial.

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

- 1.- Carlos E.Mascareñas,LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.2a Edición, Barcelona 1960.
- 2.- Carlos E.Mascareñas,LA PROTECCION PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA,Revista Jurídica Argentina, Tomo 72.
- 3.- César Sepúlveda,SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,Editorial Porrúa, S.A.,México, D.F..
- 4.- Daniel Félix Martínez Beltrán,Tesis Profesional,"EL USO ILEGAL DE LA MARCA,México,D.F.,1991.
- 5.- David Rangel Medina, TRATADO DE DERECHO MEXICANO,1a. Edición 1960.
- 6.- David Rangel Medina,DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL,Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,1991.
- 7.- David Rangel Medina,REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA,Números 9 y 10,Año V,México - D.F.,"LAS MARCAS EN VENEZUELA", por el Dr.BENITO SAN SO.
- 8.- Jorge Otamendi,DERECHO DE MARCAS,Argentina 1989.
- 9.- Javier Marin Barranco,Tesis Profesional,"USURPACION DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO,México,D.F., -- 1986.
- 10.- Mariano Jiménez Huerta,DERECHO PENAL MEXICANO,Tomo II,Editorial Porrúa, S.A., México D.F.
- 11.- Horacio Rangel Ortíz,Tesis Profesional,EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS.. México 1980.

- 12.- Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XXVIII, Editorial - Bibliográfica, Argentina.
- 13.- Información Básica sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Cuadernos SECOFI, - 2a. Edición, Julio 1991, Serie Desarrollo Tecnológico
- 14.- LEYES PENALES NACIONALES, Instituto Nacional de Ciencias Penales México, 1979.
- 15.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO 1903, Colección de Códigos y Leyes Federales, Editorial Herrera, Hermanos y Sucesores.
- 16.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Editorial Porrúa, S.A., 15a. Edición, México 1991.
- 17.- CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Editorial Porrúa, S.A., Leyes y Códigos de México, 48a. Edición - México, 1991.
- 18.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, 16a. Edición, México 1991.
- 19.- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Editorial Porrúa, S.A., 39a. Edición, México 1988.
- 20.- LEY EN MARCA REGISTRADA Y DESIGNACIONES DE ARGENTINA,
- 21.- LEY DE MARCAS DE ESPAÑA, Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica Ministerio de Industria y Energía, Madrid, Colección Reglamentos.
- 22.- PATENTE TRADE MARK AND COPYRIGHT, Edited by Jeffrey M. SAMUELSE, Edit. 1991.