

126
251



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

‘ ‘ A R A G O N ’ ’

**OPCIONES PARA DAR SOLUCION A LA
USURPACION DE LAS MARCAS**

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN DERECHO

Presenta:

ALFREDO GARCIA SANCHEZ

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Aragón, Estado de México 1993



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.

C A P I T U L A D O

OPCIONES PARA DAR SOLUCION A LA USURPACION DE LAS MARCAS.

	PAG.
INTRODUCCION.	1
CAPITULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.	
1.- Concepto de marca.	4
2.- Funciones de la marca.	7
3.- Clasificación de las marcas.	10
4.- El registro como fuente primordial del derecho sobre la marca.	16
CAPITULO II. LA REPRESION DEL USO INDEBIDO DE LAS MARCAS EN LA -- HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA.	
1.- Legislación de la Epoca Colonial.	24
2.- Legislación de la Epoca Independiente.	28
3.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.	30
4.- Legislaciones en el siglo XX.	31
CAPITULO III. LA REGLAMENTACION DE LA USURPACION MARCARIA EN EL -- DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.	
1.- Texto de los artículos relacionados al régimen legal de la Ley de Fomento y - Protección de la Propiedad Industrial.	62
2.- Clasificación de las figuras previstas por la ley en dos grupos: infracciones administrativas y delitos.	67
3.- Estudio de cada una de las infracciones.	69
4.- Análisis en particular de cada uno de los delitos en materia de marcas.	79
CAPITULO IV. JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.	87

CONCLUSIONES.

99

BIBLIOGRAFIA.

104

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

La escasa protección que existe en la industria, comercio y en la prestación de los servicios, así como también en el público consumidor, me motiva a desarrollar este tema, tanto en la producción, compra-venta de un producto o la prestación de un servicio que ampara su calidad, reconocimiento, popularidad o prestigio, mediante un registro marcario; esta insuficiente protección propicia a la piratería de las marcas con la finalidad de obtener los mismos beneficios como si fuera la auténtica, induciendo a un error ilícito al público consumidor.

Conforme va creciendo la población mundial, la vida se encarece y existen mayores posibilidades de falsificación de marcas, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo.

Este tráfico ilícito de productos o servicios falsificados causan un gran perjuicio a empresarios, así como a los consumidores, haciéndoles creer que la marca que los identifica es la legítima y por lo que respecta a los productos de importación, muchos de éstos -- ostentan marcas falsificadas o imitadas, lesionándose con esto la economía nacional.

Me interesa el tema porque considero que no se le ha dado la suficiente importancia que tiene, ya que frecuentemente se están falsificando, imitando, alterando, suprimiendo o sustituyendo marcas y al mismo tiempo lesionándose derechos de terceros; sin que se establezca una rigurosa sanción por dicha actividad ilícita.

La piratería no solo copia masivamente un producto o servicio, sino que inclusive reproduce su empaque y marcas, de suerte que al público consumidor se le ofrece como si fuera "original" que en realidad es una copia falsificada y que obviamente ofrece pre-

cios muy reducidos. Se trata de premiar la creatividad y el intelecto humano con objeto de estimular la producción (en cuanto a mantener su calidad y legitimidad) pero cuando surge la piratería esto queda frustrado. El pirata se aprovecha indebidamente y sin derecho alguno, de la propiedad e intelecto del productor, - vendedor o del prestador de un servicio. Lo priva de sus ganancias y expectativas económicas y perjudica y lesiona a los inversionistas que apoyan financieramente al productor, todo lo anterior frustra y destruye la motivación de crear, producir o generar buena calidad en los servicios, y financiar estos desarrollos.

Cuando en la sociedad prevalece el criterio de que la piratería - quede impune o que no existe un serio respeto a los derechos de - propiedad intelectual, se presenta el fenómeno de la desmotivación de la creación intelectual.

La piratería destruye el interés y el estímulo creativo, con graves daños para la sociedad que se verá incurso en un proceso de - atraso intelectual.

La **inseguridad** jurídica producida por la piratería existe en el - país, producirá la desconfianza de los extranjeros de traer sus - tecnologías a México, impidiendo que tengamos acceso y conocimiento de avances. Así pues, el delito de la piratería no debe verse - como una conducta ilícita que afecta a un solo individuo, sino como una actividad que perjudica a la sociedad entera.

El presente trabajo consta de cuatro capítulos cuyo contenido es - el siguiente:

En el primero se tratan los conceptos fundamentales relacionados con las marcas, con el fin de dar una visión general de los términos más comunes en este tema.

En el segundo capítulo se hace un recorrido en la historia legislativa mexicana en relación a la represión del uso indebido de las marcas, transcribiéndose las disposiciones que sancionaban esta conducta, con la intención de darnos cuenta de cual ha sido la evolución de las mismas.

En el capítulo tercero se hace un estudio de cada una de las infracciones administrativas y delitos en materia de marcas, señalando los elementos constitutivos de cada uno de ellos.

En el capítulo cuarto se señalan algunas tesis jurisprudenciales administrativas y judiciales relacionadas con el tema de este trabajo.

Es necesario que exista una reglamentación severa y estricta en materia de usurpación de marcas, por la importancia del tema, así como por seguridad del propio Estado.

C A P I T U L O I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- 1.- Concepto de Marca.
- 2.- Funciones de la Marca.
- 3.- Clasificación de las Marcas.
- 4.- El registro como fuente primordial del derecho sobre la marca.

CAPITULO I
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.- Concepto de Marca.

Tanto en la doctrina como en la ley y la jurisprudencia existen -- gran cantidad de definiciones a cerca de lo que es la marca, la diferencia que radica entre unas y otras es de forma y no de fondo, - ya que en esencia este es siempre el mismo.

El Dr. David Rangel Medina (1) ha clasificado a las definiciones en cuatro corrientes, que son las siguientes:

- a) La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar- de procedencia de la mercancía.
- b) La que considera a la marca como un agente individualizador del- del producto mismo.
- c) La que reúne los rasgos distintivos de las dos anteriores y;
- d) La que enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

César Sepúlveda nos dice que la marca es: " Un signo para distinguir.

Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Estas destinadas a especializar los productos que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su --

(1) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México. - Editorial Libros de México, 1960. pag. 154.

procedencia o las empresas que lo prestan ". (2)

Justo Nava Negrete define a la marca en los siguientes términos: --
"Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la cliente la y después conservarla y aumentarla". (3)

En nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". (Artículo 88).

Desde nuestro punto de vista, la marca es: el signo exterior, generalmente facultativo, original, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de las mercancías o servicios que elabora, expende o presta una persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.

(2) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A., México, 1981. pag. 113.

(3) Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. pag. 147.

Para el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canada y -
Estados Unidos en su artículo 1708 fracción I del capítulo XVII -
Nos dice que " Para los efectos de este Tratado, una marca es -
cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita dis-
tinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, in-
clusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, -
elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.
Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán in-
cluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá es-
tablecer como condición para el registro de las marcas que los -
signos sean visibles.

2.- Funciones de la Marca.

El uso de identificar los objetos o servicios por medio de signos es muy antiguo. Las funciones que se le atribuyen a la marca son muy variadas dependiendo del autor de que se trate, pero en forma general se puede decir que las funciones se atribuyen de acuerdo al carácter esencial que adopte el signo marcario.

La doctrina tradicional señala que las funciones de la marca son las siguientes;

- a) Función de distinción.
- b) Función de protección.
- c) Función de indicación de procedencia.
- d) Función social o de garantía de calidad.
- e) Función de propaganda.
- f) Función como medio de control para el Estado.

Función de distinción.- Pouillet considera esta función cuando afirma que: "Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla y especialmente castigar la usurpación". (4)

En nuestra ley dicha función la podemos encontrar en los artículos 87, 88 y 89, los cuales establecen lo siguiente: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que pre

(4) E. Pouillet. Citado por Rangel Medina. Op. Cit. pag. 172.

ten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría". (Artículo 87).

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

El artículo 89 establece lo que puede constituir una marca y en su fracción I nos dice: "Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase".

Función de Protección.- Consiste en proteger al titular de la marca de sus competidores.

Martín Achard señala esta función cuando nos dice: "El comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no por -- que la marca indique siempre el nombre de este último, sino por -- que facilita por lo menos sus pesquisas". (5)

Esta protección se adquiere mediante el registro marcario para -- que de esta manera se obtenga el beneficio exclusivo que otorga -- este derecho.

Función de indicación de procedencia.- Se utiliza para dar al posible comprador una indicación sobre la procedencia del producto.

(5) Martín Achard. Citado por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 172.

El artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial garantiza el derecho exclusivo al uso de una marca y la denotación de la procedencia.

El artículo 90 fracción X y XI de dicha ley prohíbe el registro como marca de las denominaciones que indiquen la procedencia de los productos.

Función social. - Algunos autores también le llaman función de garantía de calidad.

Martín Achard sostiene: "El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante".

(6)

Sin embargo, en ocasiones un mismo producto o servicio es fabricado o prestado por varios fabricantes o comerciantes, al concedérseles licencias de uso por el titular de la marca que los distingue y que por lo regular trae consigo la diversificación de calidades. No obstante el consumidor aún consiente de tal situación, opta por adquirir dichos productos o servicios, porque tiene una marca de prestigio y de gran renombre (notoriamente conocida).

(6) Martín Achard. Citado por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 177.

Función de propaganda.- Toda vez que es a través de la marca que el público consumidor conoce los artículos, este se convierte en cliente de determinada empresa o persona física. Dicha función es respecto de los productos, dependiendo de sus características tales como calidad, consistencia, precio, etc.

Diversos autores afirman que la posibilidad de que la marca sea conocida esta sujeta a varias condiciones entre las cuales se destacan: La originalidad, la presentación del producto, la impresión que produce al público, etc.

Función de control para el estado.- A través de la marca el Estado puede tener conocimiento del producto amparado, volumen de ventas, tácticas monopólicas, origen del producto, etc. (Artículo 28 constitucional).

3.- Clasificación de las Marcas.

Las marcas se han clasificado en gran variedad de grupos atendiendo a sus características, entre las principales podemos destacar las siguientes clasificaciones:

3.1 Desde el punto de vista del sujeto, pueden dividirse en;

- * Marca Industrial o de Fábrica.
- * Marca Comercial o de Comercio.
- * Marca de Agricultura.
- * Marca de Ganado.

* **Marca Industrial o de Fábrica.**- Consiste en el símbolo, signo o contraseña, distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por sus concesionarios, distribuidores o licencia-

tarios, para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

* **Marca Comercial o de Comercio.**- Consiste en el símbolo, signo o contraseña distintivo que emplea el comerciante, prestador de servicios, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento-comercial que despacha tales mercancías o presta dichos servicios.

* **Marca de Agricultura.**- Es aquella que utiliza el agricultor para señalar el origen de los productos del cultivo, por ejemplo: semillas, cereales, etc.

Este tercer grupo es criticable debido a que no es posible que a los productos agrícolas se les ponga una marca, en todo caso se le pone marca a la empacadura mas no al producto agrícola.

* **Marca de Ganado.**- Es aquella que utiliza el ganadero para distinguir el origen de los animales, y los podemos clasificar en:

- a) **Marca de sangre,** que usualmente es la marca que se hace en la oreja del animal, mediante uno o varios cortes.
- b) **Marca de fuego o fierro de herrar,** que se estampa en el muslo del animal, al rojo blanco.
- c) **Marca de divisa,** que se forma por listones de colores que distinguen la ganadería, como la que se coloca en los toros de lidia cuando entran al ruedo.

3.2 Desde el punto de vista de los objetos que se protegen, se clasifican en:

- * Marcas de productos.
- * Marcas de servicios.

Esta clasificación es la que adopta nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en sus artículos 87,88, 113 -- fracción IV, y 126 fracción III.

Las marcas de productos se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las marcas de servicios, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Las marcas de servicios en nuestro país, se reconocen en la ley desde 1976, a razón de la resolución de contradicción de tesis que dictó la Suprema Corte de Justicia, y que a continuación se transcribe en su parte principal, por la importancia del caso: "CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.- Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958 fue aprobado por la Cámara de Senadores y se expidió el Decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962) debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarla y por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio".

"MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA -- OBLIGADA A REGISTRARLAS. Si México, Subscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no está obligado a proveer el registro de las marcas de servicio en los términos del artículo 6°. Seixes de dicho convenio, si lo está, en cambio, - a otorgar protección a tales marcas, para lo cual es requisito indispensable su registro. Consecuentemente, la Secretaría de Industria y Comercio que es el órgano administrativo competente, si esta obligada a registrar las marcas de servicio, ya que solamente - así se otorga a estas la protección que impone el artículo 6°. Seixes del convenio invocado".

"MARCAS DE SERVICIO PARA SER PROTEGIDAS DEBEN REGISTRARSE. Para -- ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los diversos preceptos contenidos en el título VIII de la Ley de la Propiedad Industrial, tendientes a proteger una marca, es indispensable que dicha marca se encuentre registrada, ya que sin este requisito legal no se esta en posibilidad de hacer valer aquellas acciones, - por prevención expresa del artículo 141 de la misma ley, ni se adquiere el derecho de uso exclusivo, ni tampoco el de poder real - zar su transmisión, de todo lo cual se sigue que nuestra legislación marcaría solo protege las marcas registradas".

DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS N°. 329/71 Suprema Corte de -- Justicia.- Segunda Sala (Tribunales Colegiados Primero y Segundo - en Materia Administrativa). Ponente: Ministro Alberto Jiménez Castro. 5 votos. Secretaria: Lic. Gemma de la Llata V. Resuelto: 15 - de marzo de 1973.

3.3 Desde el punto de vista de la nacionalidad del registro:

- * Marcas Nacionales.
- * Marcas Internacionales.
- * Marcas Extranjeras.
- * **Marcas Nacionales.**- Son las marcas registradas en México.
- * **Marcas Extranjeras.**- Son aquellas, que, depositadas ya en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de la Unión de París y de las correspondientes de la legislación nacional. (7)
- * **Marcas Internacionales.**- Son las que en virtud del Acuerdo de la Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositada en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos países hubiesen denegado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere el art. 5º. del Convenio referido. (8)

México, denunció este convenio, por lo cual, en nuestro país ya no es aplicable el registro y protección de las marcas internacionales es decir, para que sean protegidas en México las marcas extranjeras deben ser registradas conforme al Convenio de París.

3.4 Atendiendo a sus componentes:

- * Marcas Nominativas.
- * Marcas Figurativas.

(7) Rangel Medina, David. Ob. Cit. pag. 254.

(8) Rangel Medina, David. Ob. Cit. pag. 255.

- * **Marcas Plásticas.**
- * **Marcas Mixtas.**
- * **Marcas Auditivas.**

- * **Marcas Nominativas,** conocidas también como de denominación, por constar de una o varias palabras.
- * **Marcas Figurativas,** emblemáticas o gráficas, consiste en diseños comunmente llamados logotipos o logos.
- * **Marcas Plásticas,** o de volumen, como un envase o caja, por ejemplo botellas de refrescos, de medicinas, etc.
- * **Marcas Mixtas,** compuestas por la combinación de dos o más tipos de las marcas antes mencionadas. (La más comun común es de denominación y diseño).
- * **Marcas Auditivas,** son aquellas que se distinguen por un conjunto de sonidos, generalmente musicales.

3.5 Marcas registradas y no registradas.

Marcas registradas son las que han sido tramitadas ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y otorgadas por ésta. Es decir, existe un título de propiedad de la marca en cuestión, y de esta manera se obtiene el derecho pleno y exclusivo de la explotación del registro marcario.

Las **marcas no registradas** son aquellas que sin contar con un título o certificado expedido por la autoridad, se usan cotidianamente en el comercio y la industria, y generan en favor de su titular diversos derechos como los que contienen en los artículos 92 y 147 - de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

4.- El Registro como fuente primordial del derecho sobre la marca.

En nuestro país, el derecho exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial debiéndose de cumplir los requisitos que establece la ley de la materia y su reglamento, así mismo los artículos 87, 92, 113 de la misma establecen como se obtiene el derecho al uso exclusivo de una marca.

México ha adoptado en relación a esta cuestión el sistema del efecto atributivo, diferido o mixto, en el cual se hace una combinación del derecho nacido por el uso con el derecho que nace con el registro, en este sistema, el derecho que adquiere el titular de un registro no se consolida hasta que no transcurra un plazo determinado por la ley, plazo que varía según las leyes marcarias de los distintos países. Durante ese plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nulidad de ésta. (Artículo 93 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial).

Hay algunos principios que sirven de punto de partida para proteger o reprobado el uso de los signos distintivos.

Joaquín Rodríguez y Rodríguez, subraya la existencia de tres principios directores: El de orden público, que tiene en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás el de la protección del público, que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos, y el de la protección del titular, con--

tra la competencia ilícita. (9)

4.1 Principio de especialidad de la marca.

Junto con el carácter distintivo, la novedad, la ilicitud y la veracidad del signo, se requiere la especialidad como una de las condiciones esenciales de la marca. (10)

Un registro de marca se otorga para distinguir una categoría, un grupo, un conjunto, una clase de productos o mercancías, así como servicios, nadie pretende que con una marca se impida el uso de la marca en todas las clases.

La marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. (11)

Desde que el interesado elige los productos o servicios para los que quiere el registro, debe decir, para que artículos o servicios solicita que le den la exclusiva. La ley en su reglamento establece un listado de esos grupos que se llaman clases. El 25 de noviembre de 1989 entró en vigor la nueva clasificación de productos y servicios del arreglo de Niza que consta de 34 clases de productos y 8 clases para servicios. Esto es lo que constituye el principio de especialidad de la marca.

La excepción a este principio lo encontramos en el caso de las -- marcas notoriamente conocidas, ya que en este supuesto se rompe la rigidez que se establece por la clasificación, en virtud de que --

-
- (9) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. - Tomo I. Ed. Porrúa, S.A. 3a. ed. México, 1957, pag. 150.
- (10) Rangel Medina, David. "La especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núm. 20 Julio-Diciembre 1972. México.- pag. 183.

aún cuando se trata de artículos o servicios agrupados en categorías diferentes a la que originalmente comprenden los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos o servicios que corresponden a otra clase del nomenclator. Artículo 6 bis del Convenio de París y artículo 90 fracciones VI, XV, 119, 122, 123, 124, - 151 fracciones II, III, VI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en vigor.

Resulta claro que la notoriedad se aprecia en el país del registro en nuestro caso, la notoriedad se debe aplicar únicamente a marcas registradas en México, sin embargo, las autoridades en un exceso de acto proteccionista de marcas transnacionales, hacen extensiva la notoriedad de una marca de un país extranjero, a la República Mexicana, aun cuando aquí ni siquiera se encuentre registrada, impidiendo que terceros obtengan un registro igual o parecido a dicha marca extranjera, o anulando, incluso de oficio algún registro que hubiese sido concedido con antelación.

Nos preguntamos entonces ¿ Para qué sirven los artículos 95, 117, y 118 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ?

4.2 Principio de territorialidad de la Marca.

La marca registrada tiene un ámbito de protección circunscrito - limitado al país en donde se otorga dicho registro. Tiene vigen -

(11) E. Pouillet. *Traité des Marques de Fabrique et de la Con --- currence Deloyale*. 6a. ed. París, 1912. pag. 27. Citado por Rangel Medina. Ob. cit. pag. 315.

cia solo en el territorio del país que haya expedido el registro.

Sin embargo, los países firmantes del Convenio de París para la --
Protección de la Propiedad Industrial, han facilitado la extraterritorialidad de la marca, dando una protección de seis meses para que se pueda registrar en otro país y se respete la fecha legal del país de origen.

Aún más, en una interpretación "Sui generis" las autoridades de nuestro país impiden el registro de marcas que el examinador considera a su criterio como extranjeras, aun cuando nunca se hayan comercializado en México, ni hayan sido presentadas a registro, porque a su juicio se trata de marcas piratas, lo cual constituye un exceso de celo para proteger marcas extranjeras.

Esto da a las marcas registradas en el extranjero, una protección gratuita de nuestro gobierno, sin necesidad de que sean registradas aquí, es decir, se les concede de hecho extraterritorialidad aunque no sean notorias.

4.3 Duración del Registro.

La actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial - hace alusión a lo siguiente: "El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración". (Artículo 95)

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los - plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presenta -

ción de la solicitud en que lo fue primero. (Artículo 117).

"Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida - sólo a los presentados en el país de origen;

III.- Que de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen". (Artículo 118)

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la secretaría dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará. (Art. 133)

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley. (Art. 134)

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra en todos los registros, previo el pago de derechos correspondientes. (Art. 135).

4.4 lugar que ocupa la marca en el ámbito de la Propiedad Industrial.

La propiedad intelectual, derecho intelectual o propiedad inmaterial, se refiere a las creaciones de la inteligencia, las que suelen separarse en dos grandes grupos:

Derechos de Autor

Propiedad Intelectual

Propiedad Industrial

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son:

- * Patentes de Invención
- * Patentes de Mejoras.
- * Registro de modelo o modelo de utilidad
- * Certificados de Invención.
- * Diseños Industriales.

Un segundo grupo es el de los signos distintivos que con variantes de un país a otro se conocen como:

- * Marca

- * Nombre Comercial
- * Denominaciones de Origen
- * Avisos o Anuncios Comerciales, conocidos también como --
sloogans.

En tercer lugar se incluye la represión a la competencia desleal -
en el ámbito de la propiedad industrial.

El cuarto lugar el know-how o saber como, que es el traspaso de -
tecnología.

En este orden de ideas encontramos que la marca se ubica dentro del
derecho intelectual, propiedad intelectual o propiedad inmateral,-
dentro de la propiedad industrial y a su vez forma parte de los sig
nos distintivos.

4,5 Valor Jurídico.

La marca en nuestros tiempos ocupa un lugar muy importante en el co
mercio, debido a que día con día hemos crecido demográficamente y -
esto ha dado motivo a que surjan mas comerciantes, productores y -
por supuesto el público consumidor también aumenta.

Al existir la posibilidad de que legalmente se de una protección al
tenedor de una marca, en cierta forma se evita la falsificación, -
usurpación de marcas entre otras cosas y el titular del registro -
marcarío sabe que cuenta con vías legales para que se le proteja y -
se le respete su marca, ya que en ocaciones esta marca, a través de
años de esfuerzo, publicidad, calidad, prestigio, inversión, sacri-
ficios, etc., ha logrado que se conozca la marca que ampara el pro-
ducto o servicio y el público lo desee.

De lo anterior, podemos concluir que el valor jurídico de la marca consiste precisamente en que la ley protege al registro marcario y de que existen medios legales de protección para el titular del mismo, reprimiendo la competencia desleal.

La Ley protege a través del título del registro de marca expedido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en base a esto es cuando podemos proceder a ejercitar diversas acciones en contra de quienes se aprovechen del buen nombre de un tercero.

C A P I T U L O I I

LA REPRESION DEL USO INDEBIDO DE LAS MARCAS EN LA HISTORIA LEGISLA TIVA MEXICANA.

- 1.- Legislación de la Epoca Colonial.
- 2.- Legislación de la Epoca Independiente.
- 3.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.
- 4.- Legislaciones en el siglo XX.

CAPITULO I I

LA REPRESION DEL USO INDEBIDO DE LAS MARCAS
EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA.

1.- Legislación de la Epoca Colonial.

En la Epoca Colonial encontramos antecedentes en el Comercio de la Nueva España en los siglos XVI a XVIII, en el que la falsificación de la marca se castigaba con terribles sanciones penales y pecunias. Al respecto Maillard Marafy dice que: "Los edictos de represión se sucedieron en provecho de tal cual o corporación; penas draconianas eran promulgadas, pero ni la horca ni la vergüenza pública intimidaron a persona alguna; pues eran de desproporción manifiesta con el delito, no siendo aplicadas". (12)

En las Ordenanzas de 1653, en los capitulos 7º y 8º Se expresa: - "... Que el que contramarcare o falseare la marca de otro, incurra en las penas por derecho establecidas, contra los que tal hacen, - para que se ejecute en sus personas y bienes".

En las diversas leyes de la Recopilación se hace mención a varias disposiciones sobre marcas que se encuentran en la Curia Filípica en el libro I, Comercio terrestre, capítulo VII, y en la ley 2, - título 7, partida 5; que señalan que: "No se podía usar de ajena-

(12) Maillard de Marafy. "Le Cie. Grand Dictionnaire International de la Propriete Industrielle: (au pont de vue de Nom Commercial, París, 1892, Tome Premier pag. 408. Citado por Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrúa, S.A. México, - 1985. pag. 27.

marca cuando de ello resultaba interés a aquel cuya era o podía ser defraudado en ella, como si fuese artífice experto y aprobado o fidedigno mercader, que la tenía peculiar y no el que quería usar de ella, para que compraren de él, creyendo que la cosa era del otro.- El que usaba de marca o nombre falsamente incurría en la pena de -- los falsarios, habiendo de ello fraude o malicia, la cual pena era arbitraria según las circunstancias del caso; el juez, podía de ofi cio prohibir que usase de la marca de otro para evitar la confusión. El capítulo VII, de dichas leyes de la Recopilación denominado MARCAS, en su parte conducente establecía:

"Para evitar confusión, si se puede prohibir que uno use la marca - de otro."

"Pena del que de la marca usa falsamente, y la quita."

"De que se sigue, que no puede uno usar de ajena marca, haciendo en eso injuria a aquél cuya es, como usando de ella ignominiosamente, - por ser en dolo, y fraude suyo, como por esto no se puede hacer del ajeno nombre, arma, e insignia de familia principal, y noble, como se prueba en el Derecho; y citando otros, lo dicen Paulo, Parisio, - y Matienzo".

"siguese asimismo, que el Mercader fálido, y quebrado por su culpa, no puede usar de la marca de otro Mercader de buen crédito y fama, - pues por ella se demuestra la fe, y calidad de la persona, y por - que usando de ella, con facilidad, puede hacer fraude. Y así se le puede por el Juez prohibir que no lo haga, según Perdo de Ubaldo, y Straca".

"También se sigue de lo dicho, que no se puede usar de ajena marca, quando de ello resultare interes a aquel cuya es, o puede ser defra udado en ella, como si fuese Artífice experto, y aprobado, o fide--

digno Mercader, que la tiene peculiar, y no el que quiere usar de ella, para que compren de el creyendo que la cosa es del otro, y lo puede prohibir, y castigar el Juez. Y lo mismo siendo interes de la república, como (Alegando otros) lo dicen Alberico, Pedro y Matienzo, y se confirma por una Ley recopilada, en que se manda, que en los paños se eche la marca del Pueblo de donde se hicieron y del Maestro que los hiciere, y no de otros Pueblos, ni personas, so las penas en ella contenidas. y lo mismo dispone otra Ley de la Recopilación, en quanto a la marca, o nombre del Maestro de hacer paños, que se ponen en ellos".

Mas se sigue de lo dicho, que ninguno pueda usar de la marca, señal o insignia por pública autoridad constituída, para demostrar, o significar la calidad, o estado de la cosa, u oficio de alguno, sino es el a quien fuere conocido por la misma pública autoridad, según Baldo, poniendo poniendo los exemplos de ello, en las obras, o monedas públicas, o instrumentos de Escribanos, o la vara; o insignia de Justicia del Juez, conforme un texto, u de los Milites o Soldados, según otro texto, u del Hábito de los Religiosos, Clérigos, y Obispos, como se prueba en un texto, según Baldo. Ni es lícito a las personas privadas sub título, y nombre diverso, subtraher, las cosas necesarias a la pública utilidad so pena de perderlas, según un texto, y Bártulo, y en todo Straca".

"Y para evitar la confución, que puede suceder en el conocimiento de la cosa marcada, para uno con la marca del otro. y disensiones, y escándalo, puede el Juez de oficio prohibirlo, porque uno no puede usar de la marca de otro, como lo dicen Bártulo, Avendaño, Acevedo, y Straca".

"Los Mercaderes son obligados a tener los paños, sedas, y brocados, sellados con los sellos, marcas, y señales verdaderas, y conocidas de los lugares donde son, sin poderlos quitar, ni mudar hasta ser vendida toda la pieza, so pena de incurrir en pena de falsarios, - así lo dice una Ley de la Recopilación".

El que usa de marca, o nombre falsamente, incurre en pena de falso, según Derecho Civil, y Real, que así lo dispone, habiendo malicia, - y fraude en ello: la qual pena es arbitraria, según la calidad del caso que ocurriere, conforme una Ley de Partida, y su glosa Grego - riana. Y lo mismo el que quita la marca de otro".

Además de las anteriores disposiciones, el Reglamento y Aranceles - Reales para el Comercio Libre de España e Indias, del 12 de octubre de 1778, en su artículo 30 preveía que las mercaderías embarcadas - para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas - marcas, estableciendo que: "Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán a los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van prefinidas en el - citado artículo diez y ocho de este reglamento...". Las penas establecidas en el artículo diez y ocho eran el decomiso de la mercadería, cinco años de presidio en uno de los de Africa y la de quedar - privado, para siempre, de hacer el comercio en Indias. (13)

(13) Pedro C. Brever Moreno. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. 2a. ed. Ed. Robis. Buenos Aires, 1946. pag. 13. Cita - do por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 11.

2.- Legislación de la Época Independiente.

En esta época encontramos varios ordenamientos legales, entre ellos podemos citar los siguientes:

* Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854.- Este Código no hace mención alguna a la represión del uso indebido de las marcas.

* Código Civil de 1870.

Contenía muy detalladas reglas para declarar la falsificación, así como las penas por la comisión de la misma, y un capítulo final de disposiciones generales referentes al procedimiento administrativo a seguir ante el Ministerio de Instrucción Pública para poder adquirir la propiedad de toda obra.

* Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja California sobre delitos contra la Federación, expedido el 7 de diciembre de 1871.

En su capítulo II titulado "Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas", se encuentran las disposiciones que regularon la falsificación de marcas y son los siguientes artículos:

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

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

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

En los términos del artículo 124 del código Penal del 1871 el arresto mayor durará de uno a once meses; y cuando por la acumulación de dos penas exceda de este tiempo se convertirá en prisión; y conforme al artículo 112 de dicho Código se considerará multa de segunda clase la sanción pecuniaria de diez y seis pesos a mil.

Art. 702 "Se castigará con la mitad de las penas que señalan los artículos que preceden de este capítulo, al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas hacen uso indebido en perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular".

Art. 708 "Se castigará con tres meses de arresto al que ponga en un efecto de industria el nombre o la razón comercial de un fabricante diverso del que lo fabricó.

Esa misma pena, se impondrá a todo comisionista o expendedor de los efectos susodichos, que a sabiendas los ponga en venta".

* Código de Comercio de 1884, publicado el 20 de abril del mismo año.

En el título cuarto de dicho Código, en el artículo 1441, se establecen los casos en los cuales existe usurpación de marcas:

- 1.- Cuando se usa una marca enteramente igual a otra;
- 2.- Cuando resulta gran analogía, porque las palabras mas importantes de una marca se repiten en otra, aunque esta anuncie un propietario diferente;
- 3.- Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundir-

se con la otra;

- 4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y
- 5.- Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

La falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios (Art. 1423) y con el rubro de "Términos para reclamar la propiedad mercantil" fija el de un año contado desde el día en que se sepa - la usurpación para la acción civil (Art. 1442) y el de dos meses - para entablar la acción penal. (Art. 1444).

* Ley del 11 de diciembre de 1885.

No hay disposición expresa sobre la represión al uso indebido de - las marcas.

* Código de Comercio de 1889, expedido el 15 de septiembre del mismo año.

Este Código no hace mención alguna sobre la represión del uso indebido de las marcas.

3.- Ley de Marcas de Fábrica.

De 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 10. de enero de 1890, expedida por Don Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaría - de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.

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

I. cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad este ya reservada.

II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, 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 se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

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

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, hay falsificación cuando un tercero utiliza una marca idéntica, ya reservada, para amparar o distinguir objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil; así como también se tipifica el delito, cuando se haga uso de una marca que sea semejante en grado de producir confusión, a una ya registrada, lo cual ocasiona que se le impongan las penas a que se refiere la presente ley, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

4.- Legislaciones en el siglo XX.

* Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales.

De 25 de agosto de 1903, que entró en vigor el 1° de octubre del mismo año, expedida por Don Porfirio Díaz Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria.

CAPITULO II

PENAS

Art. 18.- Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendan, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares.

Se castigará con la misma pena 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 a primera vista se confunda con la legal y que solo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquiera 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 bien-
sea por un simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones -
que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la proce-
dencia 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 se-
gunda clase, o una u otra pena a juicio del juez.

Art. 22.- Cuando en el caso previsto en los dos artículos anterio-
res, 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 e-
tiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea -
de manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución-
de los objetos que amparen, será castigado con uno a dos años de -
prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del -
juez; y al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circu-
lación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor
y multa de segunda clase.

Art. 24.- El que, teniendo una marca legalmente registrada no le -
ponga la leyenda que previene la fracción III del art. 9º, o no ha-
ga en su caso la anotación a que se refiere la parte final del art.
14, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase,
o una u otra a juicio del juez, y a aquel que ponga indicaciones -
falsas, se le impondrá la misma pena que señala el art. 20 y se en

contrará también en el caso previsto en el art. 22.

Art. 25.- Al que ponga en una marca la indicación de estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo este, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez.

Art. 26.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez - una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada, que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Art. 27.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas - falsificadas a las que se les de un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en circulación, tendrán el carácter de coautores, cómplices, etc. que les corresponda, según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Art. 28.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que -- enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público y a toda persona que se considere perjudicada, y una vez iniciado - el proceso se continuará de oficio de todos modos.

Art. 29.- En el caso de los arts. 18, 19 y 27, el dueño de la marca legalmente registrada, tendrá además, derecho de exigir al autor -

del delito daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya esten en su poder de la persona que se designe como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercitar ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido poner en ella ninguna de las leyendas que exige el art. 9.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas instrumentos del delito que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices y en su caso, que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las expresadas marcas.

Art. 30.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

- I. Que se presente el certificado de la Oficina de Patentes y Marcas que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada;
- II. La comprobación por medio del título correspondiente debidamente registrado en la misma Oficina, de que el autor es el dueño actual de la marca;
- III. La comprobación por cualquier medio legal, del cuerpo del delito;
- IV. Que se de una caución suficiente a juicio del juez.

Art. 31.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita; el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea que no entable la acción penal o civil correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se llevó a cabo el aseguramiento, o porque fuere absuelto el demandado o se sobresea el proceso.

Art. 32.- El juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la nulidad, caducidad y propiedad de la marca, cuando estas se opongan como defensa en contra de la acción penal correspondiente, y la sentencia respectiva se hará saber a la Oficina de Patentes y Marcas.

Art. 33.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no se formuló la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, el autor del o los delitos, perderá a favor del Erario Federal o el del Estado que corresponda, los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal y se destruirán en su caso las marcas y utensilios a que se refiere el párrafo final del art. 29.

Art. 34.- Cuando se cometa un delito o una falta de que no se habla en esta ley, y cuya pena este señalada en el Código Penal del Distrito Federal así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados de delito intencional, acumulación, ampliación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algun precepto especial sobre -

tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de marcas, en todo lo que no este modificado por la presente ley.

Art. 35.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la presente ley en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca o se sostenga que la Oficina de Patentes y Marcas no tuvo facultades para registrarla o que la registro sin los requisitos legales.

II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo esten.

III. En cualquier otro caso en que la Federación fuere parte o se afecten los intereses federales; y

IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas-- que no se comprenden en la fracción I de este artículo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II, y IV serán competentes los jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que habla la fracción III, serán competentes los jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado si se trata de acción civil, o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal.

Art. 36.- En las controversias penales y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero en que sólo se afecten intereses de particulares, serán jueces competentes para conocer de ellas y decidir las, los jueces del orden común que correspondan según la ley.

Art. 37.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide el cumplimiento del art. 32 de esta ley en los casos en que el precepto sea aplicable.

Art. 38.- Toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, será comunicada a la Oficina de Patentes y Marcas; y esta Oficina, cuando de algún modo dicha sentencia modifique los derechos relativos a una marca, la hará publicar en la Gaceta Oficial y anotará el registro de la marca de cuyos derechos se trate.

Esto no obstante, se podrá mandar publicar cualquiera otra sentencia relativa a las marcas; o bien cuando lo pida alguno de los interesados en ella, o bien cuando a la misma Oficina le pareciere la sentencia de suficiente interés para ser publicada.

Art. 92 TRANSITORIO. - Se derogan los arts. 700, 701, 702, y 703 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se refiere a su aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la presente.

Esta ley contiene completas y detalladas reglas sobre penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca como se puede apreciar en su artículo 18; la venta de mercancías marcada ilegalmente de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 19; por inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos como lo establece el artículo 20; por usar marcas en la que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o incidiosa sobre la naturaleza y constitución de los objetos, como lo establece el artículo 23; así como la omisión de leyendas obligatorias como se señala en el artículo 24; o bien, la falsificación de que una marca está legal-

mente registrada en las oficinas correspondientes en atención a su artículo 25.

En cuanto a la reglamentación expresa de las acciones de daños y perjuicios, es posible que a la persona afectada se le adjudiquen, o entreguen los productos instrumentos del delito que se trate, tal y como lo disponen los artículos 29, 30, 31, y 32; también en dicho ordenamiento se contemplan disposiciones relativas a la persecución de los delitos concretamente regulados y se aclara que cuando en la presente ley no haya ningún precepto especial relativo a los mismos, se deberán observar las reglas del Código Penal, tal y como lo establecen los artículos 33 a 38.

*** Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.**

De 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de 27 de julio del mismo año, expedida por Don Plutarco Elías Calles, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario de Estado y del Despacho de Industria, Comercio y Trabajo.

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 comercial o aviso, 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 quedará firme porque - transcurriera un plazo de quince días sin que se pidiera judicialmente su revocación el Departamento de la Propiedad Industrial lahará 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 esta - ley.

Art. 61.- El juez que conociere de la demanda de revocación decretará, a petición de la parte interesada, la suspensión de la explotación de la marca, avisos o nombres comerciales falsificados, imitados o usados ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte interesada que promueva, de 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, este, 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 a cabo, tendrá expedita sus acciones civiles y de daños y perjuicios, para ejercitarlas, en sus respectivos casos, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo 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 artículo 60, -

el Departamento de la Propiedad Industrial la 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.

CAPITULO IX

PENAS

Art. 73.- Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de \$ 100.00 a \$ 2,000.00, o una u otra pena, a juicio del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendan una marca ya registrada legalmente, conforme a esta ley, en favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares.

Se castigará con la misma pena 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 esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Igual pena se impondrá al que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes anteriores a

la presente, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del artículo 89.

Art. 74.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, 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.

En todos los casos a que se refiere este artículo, el dolo se presume, exepcto cuando la marca falsificadora hubiere sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, a menos que aún en este caso los datos de la marca sean falsos.

Art. 75.- El que sin cometer ninguno de los delitos señalados en los dos artículos anteriores, hiciere uso de una marca registrada o no, en la que bien sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público a error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de \$ 100.00 a \$ 2,000.00, o una u otra a juicio del Juez.

Se considerará como agravante de tercera clase, el hecho de que se agregue un nombre comercial ficticio.

Art. 76.- 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.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presumirá el dolo cuando se trata de marcas nacionales que contengan le -

yendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos en México amparado de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Art. 77.- En los casos a que se refieren los artículos anteriores, se presumirá que no hubo dolo cuando el acusado hubiere pedido el exámen extraordinario de novedad de la marca que usa, antes de que se presenta la querrela en su contra.

Art. 78.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio del Juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor, o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con los de este último.

Art. 79.- 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; y el 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.

Art. 80.- El que ponga en una marca la indicación de estar registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial, sin que lo este, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez.

Art. 81.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de -

reincidencia se irá agravando la pena con una mitad mas.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Art. 82.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente, y todo aquel que las venda, ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores o cómplices, etc., que les corresponda según su respectiva responsabilidad, calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Art. 83.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes-cuya existencia este autorizada por la ley, y, en general, a toda persona física o moral que considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del Capítulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuará de oficio, de todos modos.

Art. 84.- En el caso de los artículos 73, 74, y 82, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además, derechos de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya esten en poder de la persona que se le designa como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se le pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido ninguna de las anotaciones que exige el artículo 28 de esta ley, como obligatorias.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las expresadas marcas.

Art. 85.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al Juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y tercer párrafos del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero se rán requisitos indispensables para llevar dicho aseguramiento:

I. Que se presente el certificado del Departamento de la Propiedad Industrial, que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II. La comprobación, por medio del título correspondiente, debidamente registrado en la misma Oficina, de que el actor es el dueño actual de la marca.

III. La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial de acuerdo con el Capítulo VII.

IV. La comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito.

V. Que se de una caución suficiente, a juicio del Juez.

Art. 86.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. en estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Art. 87.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 84.

Art. 88.- Cuando se somete un delito o una falta de que no se hable en esta ley, y cuya pena este señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República.

ca, tratándose de marcas, en todo lo que no este modificado en la presente ley.

Art. 89.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y castigados por esta ley y supletoriamente el Código Penal del Distrito Federal y Territorios.

Art. 90.- Toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, será comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolución que recaiga con motivo de las diligencias a que se referieren los artículos 61, 84, 85 y 86. Dicho Departamento ordenará la publicación respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondan en los expedientes.

En esta ley se exige como requisito previo al ejercicio de las acciones o delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, una declaración administrativa emitida por el Departamento de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 59 y 83 de dicho ordenamiento.

Las diversas determinaciones emitidas administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte no tienen carácter definitivo, ya que la ley concede a los inconformes el derecho de demandar judicialmente su revocación; razón por la que en el capítulo VIII se destino a la reglamentación del procedimiento para obtener la revocación ante los Jueces de Distrito en la Ciudad de México, siempre y cuando sea dentro de los quince días de recibida la resolución administrativa, tal y como lo dispone el artículo 85. Por lo que, las resoluciones del De-

partamento de la Propiedad Industrial, solo quedarían firmes cuando no hubieren sido recurridas dentro del plazo, o bien, por sentencia definitiva.

*** Ley de la Propiedad Industrial.**

De 31 de diciembre de 1942, puesta en circulación el 1o. de enero de 1943. Expedida por don Manuel Avila Camacho, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario de Estado y del Despacho de la Economía Nacional.

CAPITULO VIII

FALSIFICACION, IMITACION 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, falsificación 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 solicitud relativa, establezca la tarifa.

Art. 192.- En caso de que la marca 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 exámen de novedad previsto por el artículo - 184 de esta 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 exámen de novedad a que se refiere el artículo 192, porque no se hubiere efectuado con anterioridad, el promovente deberá pedir el exámen de novedad, pre - via o simultáneamente con la solicitud de declaración administrativa.

Art. 195.- La declaración administrativa de falsificación, imita - ción o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde un punto - de vista técnico y no prejuzgará de las acciones civiles o penales que en caso puedan ejercitarse.

Art. 196.- Las resoluciones administrativas dictadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de marcas, se comunicarán a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan - los actos que motivaren la solicitud de declaración correspondien - te.

Art. 197.- La declaración administrativa se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial y se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción penal - correspondiente en contra de las personas que resulten responsa -- bles.

Art. 198.- Cuando se trate de una marca que se emplee en la forma en que haya sido registrada, no podrán solicitarse respecto de ella declaraciones de imitación o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad. En estos casos deberá promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de tres años que conceden los artículos 200 y 201 de este ordenamiento.

Art. 199.- Lo dispuesto en el artículo anterior no tiene aplicación cuando se trate de marcas registradas sin examen de novedad, y sin perjuicio de tercero, durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que hayan sido objeto de examen de novedad con resultado favorable.

TITULO SEXTO

PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS.

Art. 229.- Las solicitudes de las declaraciones administrativas siguientes: a) de nulidad de una patente, de una marca o de un aviso comercial registrados; b) de invasión de los derechos que confiere una patente; c) de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no; d) de extinción, por falta de uso, de una marca registrada; e) de existencia de la confusión a que se refiere el artículo 263 de esta ley; deberán formularse, por cada caso, en escrito por duplicado, al que se le acompañarán los documentos o comprobantes en que se apoye la promoción, enterándose los derechos por estudio y examen que correspondan. Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se fijará un plazo de quince días para que lo sean, y de no cumplirse en ese término, se considerará aban

donada la gestión, requiriéndose, en su caso, nueva solicitud.

Art. 230.- Satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, se hará del conocimiento del propietario de la patente, de la marca o del aviso comercial registrados, o del presunto inv so r, falsificador, imitador o usuario ilegal, la solicitud presentada, enviándose copia de la misma al domicilio que tenga señalado en el expediente, y, en su defecto, al que designe el promovente y fijándole un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que resida, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar la nulidad del registro hecho en su favor, o la solicitud de declaración formulada en su contra; dentro del mismo plazo deberá presentar, por escrito, las objeciones u observaciones que considere pertinentes, y también es tará obligado a informar de sus cambios de domicilio. Por su parte la Secretaría podrá cerciorarse de la exactitud de cualquier dato que se le ministre, o requerir en su caso la comprobación correspondiente.

Art. 231.- Cuando se trate de la promoción de nulidad de una patente, de una marca o de un aviso comercial registrados, o de extinción por falta de uso de una marca registrada, si el propietario hubiese cambiado el domicilio originalmente señalado, sin dar aviso a la Secretaría para que conste en el expediente respectivo, la notificación podrá hacerse por medio de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, durante dos meses consecutivos, de un extracto de la promoción formulada en su contra, y en la misma forma se le podrá notificar el plazo que se le concede para que formule las objeciones que estime pertinentes y la resolución ad -

ministrativa que se dicte.

Art. 232.- Cuando la Secretaría de la Economía Nacional considere procedente hacer, de oficio, alguna declaración de las que trata - el presente título, lo comunicará al presunto afectado en la forma prevenida, indicándole sucintamente los motivos y fundamentos legales de la acción que se intente, a fin de que tenga oportunidad de hacer valer las consideraciones y de presentar las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo perentorio que al efecto se señale.

Art. 233.- Transcurrido el término para formular objeciones, y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados en la forma que previenen los artículos anteriores.

Art. 234.- Los expedientes de patentes en vigor, de marcas o de avisos comerciales también vigentes, y los de nombres comerciales - publicados, estarán siempre abiertos para las promociones de los - interesados, y por lo tanto, en ningún caso se considerarán concluidos.

Art. 235.- La Secretaría de la Economía Nacional podrá designar - inspectores con facultades para levantar actas en que se hagan - constar los hechos que se relacionen con la materia de que se ocupa la presente ley.

TITULO OCTAVO

RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES

CAPITULO II

DE LOS QUE VIOLAN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 251.- Se 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, al que utilice, sin autorización de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada, o ya como elementos de esta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de Estado de los diversos países extranjeros a que se refiere la fracción VIII, del artículo 105 de esta ley, o su imitación, o los sellos-troqueles oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.

Art. 252.- 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, al que utilice, sin consentimiento de los interesados, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, los nombres, firmas o sellos y retratos a que se refiere la prohibición contenida en la fracción IX del artículo 105 de este ordenamiento.

Art. 253.- Se 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, al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de esta, las palabras, figuras, denominaciones, signos, escudos o emblemas, cuyo registro como marca prohíben las fracciones VI, VII, y X del artículo 105 de esta ley.

Art. 254.- Al que fije o utilice en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, 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, y al que dolosa-

mente venta, ponga en venta o circulación efectos así marcados, se le impondrá la mitad de las penas anteriormente señaladas.

Art. 255.- Al que sin 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 esta 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 de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.

Art. 256.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos enumerados en el artículo anterior dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

Art. 257.- A los impresores, litógrafos, etc., que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usada ilegalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en circulación, se les 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.

Art. 258.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, venda, ponga en venta o en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, substituído o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por lo mismo.

Iguales penas se impondrán al que fije la marca original a los productos después de alterar estos de una manera cualquiera. Este caso y aquellos a que se refiere el párrafo anterior se equipararán a la falsificación.

Art. 259.- Al que sin cometer alguno de los delitos señalados en los artículos anteriores, hiciere uso de una marca, registrada o no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca se le sancionará con prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o con una sola de estas penas a juicio del juez.

Art. 260.- Al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior se le impondrá la mitad de las penas establecidas en dicho artículo.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presume el dolo cuando se trate de marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al

amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Art. 261.- Se impondrá prisión de tres días a un mes y multa de diez a quinientos pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que omita insertar en los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias establecidas por el artículo 145 de esta ley.

Art. 262.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que use una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente. Iguales penas se impondrán al que haga aparecer que una marca registrada ampara determinados productos cuando no este registrada para estos, o al que adicione la marca registrada con elementos no reservables, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

Art. 263.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que con las falsas pretenciones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

Art. 264.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productos de comerciantes cuya existencia este autorizada por la ley, y en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de -

falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y en el de la confusión a que se refiere el artículo 263, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de Economía Nacional en los términos del capítulo VIII del título tercero de esta ley.

Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos.

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 de daños y perjuicios.

También podrá hacer que se adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que este 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. El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que se le entreguen todas las mercancías, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos - especialmente a la fabricación de las referidas marcas.

Art. 266.- Además de lo expresado en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho a-

seguramiento:

I. Que se presente el certificado de la Secretaría de la Economía Nacional que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II. La comprobación por medio del título correspondiente debidamente registrado, de que el actor es dueño actual de la marca;

III. La existencia de la declaración de la falsificación, imitación o uso ilegal hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, - de acuerdo con el capítulo VIII del título tercero de esta ley. Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior;

IV. Que se de una caución suficiente a juicio del juez.

Art. 267.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pida y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto al demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Art. 268.- En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, - que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se

refiere el párrafo final del artículo 265.

Esta ley se caracteriza en la codificación de las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Al no consignar medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas estas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a través del Juicio de Amparo.

DISPOSICIONES DE LOS REGLAMENTOS DE DICHAS LEYES EN CUANTO A LA -
USURPACION DE MARCAS.

- * El Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos comerciales del 24 de septiembre de 1903, no establece disposición alguna en la que se reprima el uso indebido de las marcas.
- * El Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1928, contiene las siguientes disposiciones:

CAPITULO VI

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

Art. 90.- Los casos de falsificación, imitación y uso ilegal de --
Marcas, Avisos o Nombres Comerciales, serán resueltos administrati
vamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio-
o a solicitud de parte, sin perjuicio de que su resolución pueda -
ser revocada mediante el procedimiento establecido en el capítulo-
VIII de la ley.

Art. 91.- Cuando se formule solicitud a ese respecto, deberá acompa-
ñarse un ejemplar de la marca o reproducción del nombre o aviso-

que se consideren una imitación o falsificación o constituyan uso ilegal, indicándose, además, los datos que identifiquen la marca, aviso o nombre imitados, falsificados o respecto de los cuales se hace el uso ilegal.

Art. 92.- En caso de que la marca o aviso que se consideren imitados, etc., hayan sido registrados conforme a las leyes anteriores a la de 1928, será preciso practicar previamente el exámen de novedad previsto por el artículo 36 de la ley. Si resultare que la marca o aviso examinados no tienen novedad por existir otro registro anterior que deba prevalecer, no procederá hacer la declaración de imitación, etc., en cuanto a dichos, marca o aviso, pero si deberá hacerse respecto al aviso o marca primeramente registrados.

Art. 93.- Las resoluciones que se dicten en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, avisos o nombres comerciales, se comunicarán a las personas a quienes se atribuyan a aquellos actos, si dichas personas fueren conocidas y se supieren sus domicilios.

Art. 94.- La declaración administrativa, de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos, se hará desde un punto de vista puramente técnico. Y en modo alguno prejuzgará de las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitarse.

Art. 95.- Por la resolución administrativa solicitada conforme a los artículos anteriores, no se causarán ningunos derechos, pero será requisito previo para obtenerla, que se entere como depósito la cantidad de \$ 10.00, que quedará a beneficio del Fisco si el resultado fuere adverso al solicitante.

Art. 96.- Si la resolución administrativa fuere recurrida ante la autoridad judicial y el fallo de esta favorable al interesado, es te tendrá derecho a recoger el depósito efectuado.

Art. 97.- En caso de que fuere necesario practicar el exámen de novedad a que se refiere el artículo 91, los derechos de verificación de ese exámen serán los señalados en el artículo 116, inciso VIII, de la ley. El exámen deberá pedirse previamente a la solicitud de declaración o simultáneamente con ésta. La petición se formulará en escrito por duplicado y tan pronto como se presente podrá hacerse el entero de los derechos respectivos.

Art. 98.- La declaración técnica de que existe la confusión a que se refiere la parte final del artículo 78 de la ley, corresponderá al Departamento de la Propiedad Industrial.

* El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el diario oficial del 31 de diciembre de 1942; no contiene disposición alguna que se refiera al uso indebido de las marcas.

C A P I T U L O I I I

LA REGLAMENTACION DE LA USURPACION MARCARIA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.

- 1.- Texto de los artículos relacionados al régimen legal de la -
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- 2.- Clasificación de las figuras previstas por la ley en dos grupos; infracciones administrativas y delitos.
- 3.- Estudio de cada una de las infracciones.
- 4.- Análisis en particular de cada uno de los delitos en materia-
de marcas.

C A P I T U L O I I I

LA REGLAMENTACION DE LA USURPACION MARCARIA
EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.**1.- Texto de los artículos relacionados al régimen legal de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.**

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

- I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.
- II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén, Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
- III.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada - sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción - después de un año de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios- que los protegidos por la registrada;
- V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada - como elemento de un nombre comercial o de una denominación o - razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o

servicios protegidos por la marca;

- VI.- Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, siglas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley;
- VIII. Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de estas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia;
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea ten denciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal al Consumidor, y

XI.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Art. 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás - disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de - salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada - día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

Art. 223.- Son delitos:

I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de in vención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimien to de su titular o sin la licencia respectiva;

II.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados - por una patente de invención o por un registro de modelo de utili dad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consen timiento del titular de la patente o registro o sin la licencia - respectiva;

- III.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- IV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- V.- Reproducir diseños industriales protegidos por un registro, -- sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- 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;
- 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;
- VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- 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;
- X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- IX.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior;
- XII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
- XIII.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca-

con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia - para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

XIV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

XV.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca, por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Art. 224.- Se impondrán 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 los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso 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.

2.- Clasificación de las figuras previstas por la ley en dos grandes grupos: Infracciones administrativas y Delitos.

a) INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

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

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

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

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

* Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de estas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titu -

lar del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

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

Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

b) DELITOS.

* 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;

* 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.

* Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada de que hayan sido alterados.

* 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.

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

* Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestarlos servicios con las marcas a que se refiere la figura anterior.

De la anterior clasificación, podemos concluir que se consideran como infracciones administrativas las violaciones y la realización

de actos relacionados con la propiedad industrial, el uso de marcas en grado de confusión con otras, así como el uso de las marcas sin consentimiento de su titular; poner en venta o circulación productos u ofrecer servicios amparados por una marca que se dice ser registrada y no lo esta; intentar desacreditar productos o servicios de un tercero y efectuar actos que causen o induzcan al público a confusión. Como se puede observar todas estas conductas tienen la misma esencia que es: engañar al público consumidor a través de distintos medios y como consecuencia causar perjuicios al titular de un registro marcario.

Constituyen un delito: el uso de una marca registrada sin consentimiento de su titular, ofrecer en venta o poner en circulación productos que causan cofusión o cuya marca ha sido alterada, sustituida o suprimida parcial o totalmente y usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada; por lo que podemos decir que aquí también la esencia de la conducta es la misma, ya que, a través de diversos actos se puede lograr engañar al público consumidor y por lo tanto, causar perjuicio a un tercero que es titular de un registro marcario.

3.- Estudio de cada una de las infracciones.

Antes de entrar al estudio de las mismas, considero adecuado dar una definición a cerca de lo que se considera como infracción administrativa. Para Miguel Acosta Romero, el concepto general de infracción alude a la violación de la ley administrativa, que se origina por un hecho o abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrativa; es decir, que aplica la misma autoridad administrativa. (14)

En este caso sería, una violación a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que en su artículo 213 establece las conductas que se consideran como infracciones administrativas y que en su artículo 214 señala cuales son las posibles sanciones. Como sanción administrativa debemos entender el castigo que se impone a quien comete violaciones a los ordenamientos administrativos y es a través de aquel como se pretende asegurar el cumplimiento de los deberes que se tienen con la sociedad.

Tradicionalmente se han considerado como elementos constitutivos de la infracción administrativa, los siguientes:

Conducta.- Se refiere a la realización del acto sancionable, del acto que se persigue; se requiere que haya pruebas a cerca de la realización del acto, para de esta manera se forme convicción en el ánimo del juzgador.

Tipicidad.- La administración, únicamente puede calificar como infracciones administrativas los hechos previstos en la normativa aplicable.

Culpabilidad.- En cuanto a los elementos subjetivos de culpabilidad en el infractor o a la existencia de una conducta del infractor susceptible de infringir por acción u omisión la norma que regula la determinada actividad.

Punibilidad.- Unicamente se puede imponer una sanción administrativa, establecida en la ley de la materia.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad de 27 de junio de 1991, que está en vigor en México, considera como infracción administrativa las causales establecidas en el artículo 213; de las cuales algunas se refieren a marcas las que se indican:

Art. 213: "Son infracciones administrativas:

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

"Fracc. XI.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos."

De esta última fracción transcrita anteriormente, se deduce que las violaciones a las disposiciones de esta Ley son infracciones administrativas, así mismo en la fracción primera.

"Esto significa que de acuerdo a la ley mexicana se considera competencia desleal todo acto relacionado con la propiedad industrial (materia regulada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial) contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. (15)

En dicha fracción, se precisan las notas de la actividad empresarial que constituyen competencia desleal y que son los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.

En la fracción primera del mencionado artículo, se cumplen dos funciones:

(15) Rangel Ortíz, Horacio. "Conceptos fundamentales de competencia desleal en materia de propiedad industrial". Revista Mexicana de Justicia. México, D.F. No. 4. Vol. II. Octubre-Diciembre 1984. pag. 291.

1.- Recoger como supuestos de competencia desleal conductas no especiales. (fracc. II a X).

2.- Proporcionar el verdadero fundamento a la prohibición.

Cabe hacer mención de que la competencia desleal en nuestro sistema legal no encuentra acomodo de manera expresa en materia penal.

Elementos constitutivos.

Cuando una persona se siente afectada en los derechos que la Ley - de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial le confiere, en relación a los actos de competencia desleal, puede exigir la inter vención de la autoridad administrativa, por medio de un escrito al que deberá acompañar los documentos y constancias en que funde su solicitud.

El artículo 4 del reglamento de la ley de la materia, establece - que por cada acción que se pretenda intentar se debe formular un - escrito diferente.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, a través de su Departamento de trámites contenciosos correrá traslado de la promoción a quien se le atribuya la realización del acto de competencia desleal, ya sea persona física o moral, concediéndole un plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga, el cual no será mé nor de 15 ni mayor de 30 días hábiles.

Aunque en la práctica, es frecuente apreciar que este plazo se vea prolongado varias veces, mediante escritos de solicitud de prórroga, que en ocasiones propician que la litis no se cierre, sino has ta después de un año de haberse presentado el escrito inicial de - demanda.

Una vez presentado el escrito y habiéndose corrido traslado a la -
contraparte, se analizan los antecedentes, se desahogan las prue -
bas y entonces se procede a dictar la resolución que en derecho -
proceda y si se determina que se incurre en la comisión de una in -
fracción administrativa se impone la sanción que corresponda, notí -
ficándose la resolución a las partes interesadas.

Es indispensable que las personas físicas o morales que ejerciten -
la acción tengan un interés jurídico creado, de conformidad con el
artículo 10. del Código de Procedimientos Civiles de aplicación su -
pletoria en materia de Marcas; toda vez, que es necesario para for -
mular la solicitud en cuestión que se tenga el registro de una mar -
ca. (Art. 88).

En la práctica la aplicación de este principio, no se aplica co --
rrectamente, pues se permite, que con una expectativa de derecho -
(solicitud de marca), pueda atacarse un registro adquirido, aún -
cuando no les asista un derecho anterior de uso.

Una vez que se ha dictado la resolución administrativa, si las pag -
tes no estan de acuerdo en el sentido de la misma, pueden promover
el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia -
administrativa.

Conducta.- La realización de actos relacionados con la materia que
la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial regula, -
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comer -
cio y servicios que impliquen competencia desleal.

Tipicidad.- La fracción I del artículo 213 de la L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- Conocimiento de que dichos actos son contrarios a -
los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios

que impliquen competencia desleal.

Punibilidad.- Art. 214 L.F.P.P.I.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas - las siguientes:

Art. "213.- Son infracciones administrativas:

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

Para la procedencia de dicha infracción se requieren dos supuestos que son:

- 1.- Que se use una marca semejante en grado de confusión a otra ya registrada.
- 2.- Que se trate de los mismos o similares productos protegidos - por la marca registrada.

Aquí se comprende la figura de la imitación. Por imitación se ha entendido la apropiación, sin el consentimiento del titular y con la finalidad industrial o comercial, del bien jurídicamente protegido, mediante la explotación de las creaciones de forma y mediante el uso de los signos distintivos de los productos y de las empresas, de manera que, sin ser idénticos a los del titular del bien, pueden ser considerados como los auténticos. (16)

La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la -

(16) Mascareñas, Carlos E. Los delitos contra la propiedad industrial. Librería Bosch. Barcelona, 1960. pag. 149

otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta que exista la posibilidad de confusión. (17)

La constante de esta infracción es la reproducción de los elementos mas notables de la marca que se desea copiar, introduciéndole variaciones, supresiones o agregaciones en sus elementos secundarios.

La doctrina, la jurisprudencia y la ley han elaborado un mínimo de reglas que deben de seguirse para formarse un juicio a cerca de la semejanza de las marcas y son las siguientes:

1.- Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender, para determinar si hay imitación. (Ver Capítulo IV).

2.- La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo. (Ver Capítulo IV).

3.- Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados. (Ver Capítulo IV).

4.- La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.

Elementos constitutivos.

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

Tipicidad.- La fracción IV del artículo 213 L.F.P.I.

culpabilidad.- Conocimiento de que dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Punibilidad.- Art. 214 L.F.P.P.I.

Aquí encontramos dos elementos: Primero se solicita a la autoridad administrativa la declaración de confusión y una vez que se tiene la declaración de confusión se persigue el delito.

Nos encontramos con una acción derivada, ya que, es necesario que la autoridad administrativa declare la confusión para posteriormente perseguir el delito.

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

Básicamente se requiere que se use una marca registrada como elemento de un nombre comercial, o una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Esta misma infracción podría ser encuadrada dentro de la fracción-IX, ya que esta consiste en efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: 1o. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; 2o. Que se fabrican productos-bajo normas, licencias o autorización de un tercero y 3o. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

Elementos constitutivos.

Conducta.- Usar una marca registrada como elemento de un nombre comercial o una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Tipicidad.- Fracción V del artículo 213 L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- La intención o el ánimo de aprovecharse del prestigio de la marca de un tercero para obtener un beneficio personal.

Punibilidad.- Art. 214 L.F.P.P.I.

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

Esta fracción contiene dos supuestos:

- 1.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo esten.
- 2.- 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.

En esta causal, encontramos que se trata de una falsa indicación-- como lo es señalar que una marca se encuentra registrada y realmente no lo esta, con esto se engaña al público consumidor, ya que es

falso lo que se les hace creer que existe un cierto respaldo respecto a que el producto tiene determinada calidad. Por otra parte, si a pesar de que un registro marcario ha sido declarado por la autoridad administrativa como nulo, revocado, cancelado, caducado o extinguido, si se sigue utilizando el término de marca registrada en los productos o servicios después de un año de que haya operado la caducidad, cancelación, o extinción, se esta violando una resolución de la autoridad administrativa, toda vez, que esta da un plazo de un año para que en ese tiempo se puedan agotar todos los productos que haya en existencia.

Elementos constitutivos.

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

Tipicidad.- Fracción III del artículo 213 L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- Se hace con el conocimiento de que la marca no se encuentra registrada y de que existe una resolución en la cual la marca ha sido declarada nula, revocada, cancelada, caduca o extinguida.

Artículo "213 Son infracciones administrativas:

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

"b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o-

autorización de un tercero.

Se requiere que se realicen actos que causen o induzcan al público consumidor a confusión, error, engaño o que supongan infundadamente que la persona que esta usando determinada marca tiene la autorización de un tercero.

Aquí también nos podemos percatar de que se aprovechan de cierto - prestigio, clientela, calidad, etc., que ha logrado el titular del registro a través de años de esfuerzo, sacrificio, etc.

Elementos constitutivos.

Conducta.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, - error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o autorización - de un tercero.

Tipicidad.- Fracción IX, b) del artículo 213 L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- Inducir al público consumidor a confusión error o - engaño de que se fabrican productos bajo especificaciones, licen - cías o autorización de un tercero.

Punibilidad.- Artículo 214 L.F.P.P.I.

4.- Análisis en particular de cada uno de los delitos en materia - de marcas. (Elementos constitutivos)

Nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no emplea respecto a los tipos delictivos ninguna denominación, sólo los describe; la naturaleza de los tipos delictivos previstos en - el artículo 223, se constituye por una usurpación de los derechos- patrimoniales inmateriales del titular de los derechos.

En estos delitos la tutela penal es la lesión a intereses tanto comerciales como industriales. El artículo 223 de la mencionada ley, tipifica casuísticamente los delitos de usurpación.

Artículo "223 Son delitos:

" Fracc. 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".

Como ya sabemos, el derecho al uso exclusivo de una marca, se ob - tiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin dicho registro no puede obtenerse la protección legal que concede esta fracción.

Descripción típica.- Se penaliza el uso antijurídico de una marca- registrada.

Debemos tener presente que la ley de la materia en su artículo 225 establece que previamente al ejercicio de la acción penal se re -- quiere la declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación a la existencia de los hechos constitutivos del delito, dicha declaración se hace desde el punto de vista técnico; posteriormente se puede ejercitar la acción penal.

La integración típica de dicho delito contiene una condicionante-- que es: " Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su - titular...", hecha la excepción del artículo 92 de la ley.

En esta fracción, se establece como delito el de la falsificación.

Acción.- Consiste en la reproducción total y plena, sobre un pro - ducto de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante (así como de utilizar un signo distintivo en los servicios- que se prestan).

Para que se de la falsificación, es requisito indispensable que se de la relación marca-producto, es necesario que el signo reproducido fraudulentamente se aplique a un producto que no corresponda al que se distingue con la marca legítima.

Los actos que integran la falsificación son:

- 1.- La reproducción de signos.
- 2.- El uso de marca.

Objeto.- El objeto del delito será el signo distintivo de un producto o servicio de la industria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la misma falsificación, en la mutación de la verdad.

Culpabilidad.- Es necesaria la existencia del dolo. Consiste en la intención de reproducir la marca ajena, en faltar a la verdad y entener conciencia del acto que se realiza.

Consumación.- Se consuma el delito al reproducir o colocar la marca ajena sobre otro producto.

Artículo " 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".

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

" Fracción XI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios...

Estas fracciones comprenden a la fracción IV del artículo 213 de la ley de la materia, citada en el punto 3 de este capítulo.

De lo anterior se desprende que que la infracción administrativa se vuelve delito; en la infracción se usa la marca y en el delito se ofrece el producto, la diferencia no es fácil, ya que, si se usan, por lógica, también se ofrecen.

En la fracción VIII, al referirse a " ofrecer en venta o poner en circulación...que hayan sido alterados", se entiende que se trata de las maniobras fraudulentas que hace el usurpador para inducir al público consumidor a error respecto a la procedencia de los productos o servicios.

Acción.- Consiste en apropiarse la marca que otro tiene registrada mediante el uso de una marca que por su semejanza o parecido con aquella, pueda ser considerada en el mercado como la auténtica.

Ofrecer en venta o poner en circulación, se trata de un comportamiento que enraiza en el delito de fraude maquinado, pues el hecho delictuoso no incide sobre la marca, sino sobre las maniobras fraudulentas efectuadas para alterar engañosamente el producto protegido.

Objeto.- El objeto del delito será el signo distintivo de un producto de la industria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la propia imitación con finalidad industrial o comercial.

Culpabilidad.- Reviste la forma de dolo; consiste en la conciencia y voluntad de tomar un signo que es imitación del legítimamente registrado.

Consumación.- Se consuma en el momento en que, con fines comerciales, se usa la marca, es decir, que se coloca la marca imitada sobre el producto, en cualquiera de las formas que una marca puede usarse para que realice su función propia.

Artículo " 223 Son delitos:

" 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".

Para Mariano Jiménez Huerta, la esencia de este delito consiste en que se altere, sustituya o suprima la marca a efecto de inducir a error al consumidor, perjudicándose con esto al titular del registro marcario del cual tiene el uso exclusivo.

Alterar una marca significa cambiar su esencia o forma, causando con esto un perjuicio al titular.

Sustituir una marca consistente en poner una marca en lugar de la registrada, con el fin de que los consumidores crean que se trata de la marca prestigiada, ya sea por su calidad, precio, etc. En otras palabras, se puede decir que consiste en expender objetos de comercio sustituyendo en ellos la marca del fabricante verdadero por la marca de otro.

Supresión.- Consiste en la expropiación de la marca, sin apropiación correlativa, y sin el consentimiento del titular del signo, mediante el levantamiento de la marca de las mercancías para hacer comercio con ellas.

Acción.- Consiste en la alteración, en la supresión de los signos distintivos de los productos, ya sea dejando el producto sin signo ya sea sustituyéndolo por otro diferente.

Objeto del delito.- los signos distintivos de productos o servicios ya sea alterándolos, suprimiendolos o sustituyéndolos.

Antijuridicidad.- La existencia del dolo.

Culpabilidad.- La intención y voluntad de aprovecharse de una marca debidamente registrada.

Consumación.- La alteración, imitación, sustitución o supresión de una marca registrada.

Artículo " 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 esta razón haya quedado firme.

Este supuesto es consecuencia del Art. 213 fracción IV, ya que en principio se necesita que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial haya declarado la confusión entre dos marcas y una vez - que se ha declarado esta y ha quedado firme, se requiere que la - marca que es imitación de la registrada se siga usando, entonces - esta infracción se convierta en delito.

No obstante que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha declarado la confusión entre dos marcas, la marca imitadora se sigue usando.

Objeto del delito.- Es el signo distintivo de un producto de la industria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la confusión entre dos marcas.

Culpabilidad.- Consiste en reproducir una marca a sabiendas de que se confunde con la registrada.

Consumación.- Se consume el delito al imitar una marca registrada, causando confusión entre el público consumidor.

COMENTARIO DE INFRACCIONES Y DELITOS PROPUESTOS EN EL TRATADO DE -
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

Estoy de acuerdo a las posturas que se pretenden adoptar en este -
tratado que a continuación detallo.

En el artículo 1715 fracción II inciso d) del citado Tratado nos -
dice que cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judi-
ciales tengan:

d) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad -
intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento ade-
cuado como compensación por el daño que el titular del derecho ha-
ya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor
sabía, o tenía fundamentos razonables para saber que estaba involu-
crado en una actividad infractora.

Fracción V inciso a) Facultad para ordenar que: las mercancías que
hayan encontrado que infringen los derechos de propiedad intellectu-
al sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circui-
tos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular
del derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las dispo-
siciones constitucionales vigentes, se destruyan, de tal modo que-
se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

Artículo 1716 fracción II inciso c) segundo párrafo, capítulo XVII
del comentado Tratado.

Medidas precautorias: cada una de las Partes dispondrá que sus --
autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante
que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente
para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.

Artículo 1717.- Sanciones penales.

Fracción II. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades-

judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e ingtrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión - del ilícito.

Estos fundamentos de el tratado son para mí buenas opciones para dar solución a la usurpación de las marcas dentro del derecho de la propiedad industrial en nuestro país, así como también a nivel mundial.

C A P I T U L O I V

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.

CAPITULO IV

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA-JUDICIAL

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.- Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de máquinas de coser que vende no son de una marca determinada y que si lo son los gabinetes en que las cabezas estan montadas, debe tenerse en cuenta que el solo montaje de esas cabezas en gabinete de la marca arriba mencionada constituye falsificación, porque sin autorización del titular de la marca, esta es ostentada amparando la unidad que se integra con elementos de procedencia diferente. Y basta que se den los elementos objetivos de ese aclopiamiento de cabezas con los gabinetes de la marca determinada, para que este configurada la falsificación, conforme al primer párrafo del artículo 255, de la Ley de la materia. Por cuanto a que el comerciante no sea competidor de la titular de la marca falsificada porque dicho comerciante no fabrica máquinas de coser, y solo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca falsificada.

Sexta Epoca. Tercera Parte: Vol. CXVIII, Pág. 73. A.R. 5907/1957. The Singer Manufacturing Company. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE, páj. 708, la. Relacionada de la JURISPRUDENCIA, MARCAS RENOVACION ESPECIAL DE LAS. USO NO ES IMPRESCINDIBLE".

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, debe tomarse para compararla con la otra en su conjunto, o bien, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados Artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Tesis visible a fojas 125 del informe de labores correspondientes al año de 1980, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito.

LA OBLIGACION DE APRECIAR LA MARCA EN SU CONJUNTO SIN DIVIDIRLA, SE PRESENTA UNICAMENTE EN TRATANDOSE DE AQUELLAS QUE PUDIERAN SER SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, POR LO QUE-

DICHA OBLIGACION NO SE DA EN EL CASO DE UNA OBJECCION TECNICA.

Ahora bien, tiene razón recurrente, en primer lugar, cuando aduce que no existe ninguna cortapisa jurídica para el análisis de la denominación propuesta como marca, en términos de lo dispuesto por el Art. 91, fracción XIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que la obligación de apreciar la marca en su conjunto, sin dividirla, se presenta únicamente en tratándose de aquellas que pudieran ser semejantes en grado de confusión, y ello por imperativo de lo dispuesto en la fracción XVIII, del propio artículo 91 antes citado; por lo que, si no fue esta última hipótesis la que se tuvo en cuenta para examinar la denominación "GIACIVANNI", no es en lo justo el Juez de Distrito al reprocharle la forma en que se llevo a cabo el análisis de dicha palabra.

R.A. 1176/86 del 29 de octubre de 1986.- Segundo Tribunal Colegiado.- Relator: Guillermo Ortíz Mayagoitia.- Unanimidad.- Quejosa: NAK, S.A.

Revoca la sentencia del C. Juez Octavo de Distrito en el Juicio 68-E/85 y NO AMPARA.

MARCAS.- CONFUSION.- Diferencias Secundarias. Si las marcas tienen una misma parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o significativa y la parte final de sus características tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso muy común, es claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas marcas (Artículo 105 fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se su giera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría indiciar a confusión al público consumidor, o que en una de las marcas se le beneficiará con el prestigio o aceptación del producto amaprado con la otra.

Amparo en revisión 527/1974.- Henkel Cie GmbH.- Unanimidad de votos. Séptima época, Vol. 70. Sexta parte, pag. 47.

Amparo en revisión 784/1976- Byk Gulden, S.A. de C.V. Unanimidad de votos, Séptima. Epoca, Vol. 87 Sexta aprte pag. 55

Amparo de Revisión 710/1986- Ragu Foods. Inc. Unanimidad de votos, Séptima Epoca, Vol. 97-102, Sexta Parte, pag. 148.

Amapro en Revisión 366/75-J.C. Penuy Inc. Unanimidad de votos, Séptima Epoca, Vol. 97-102, Sexta Parte, pag. 321.

Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima - Epoca, Volumen Semestral 97-102, Sexta Parte, pag. 361.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A LOS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. Lo esencial, en una marca es su denominación y esta es la que debe ponerse frente a los que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que para los demás elementos, sean conducentes para describir su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de los mismos y no por sus elementos accesorios.

Amparo en Revisión 1030/78 Kimberly Clark Corporation. Unanimidad de votos. Tercer Tribunal colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito visible pag. 838 de Jurisprudencia, Precedentes y tesis sobresaliente. Tribunales Colegiados, Tomo IV, Administrativa, Mayo ediciones.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS, JUICIO SUBJETIVO. Si la resolución reclamada sostiene que no hay semejanza en dos marcas, en virtud de que tomadas en conjunto, tal como ordena el artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no existe posibilidad alguna que confundan, puesto que solo su terminación es la semejante, tal juicio subjetivo de la autoridad administrativa, técnica en la materia, no puede considerarse ilógica y antijurídica, puesto que aprecia las marcas tal como lo ordena dicha Ley. Sin que valga en contrario que la quejosa haga depender su semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y no atendiendo a los elementos que fueron reservados, porque esto se opone a lo dispuesto por el citado dispositivo legal.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. V II. pag. 55. A.R. 4211/-1957. The Sidney Ross CO., S.A. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975, tercera Parte, - pag. 657, 8a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES

DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirva para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adaptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiendo generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema es adoptado para nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos desde el registro, y con posterioridad a su otorgamiento.- Nuestra Ley de Invencciones y Marcas preve la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzo a ser usada antes que otra fue registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 83, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro a servicios identicos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invencciones y Marcas).- Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, al quien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete, se adopto en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la-

para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no este todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entrenten conflicto con el que esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida esta justificada, porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las Reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis, dicho tratado internacional, forma parte de la Ley Suprema del País en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal".

Tesis No. 13, sustentada por el Tribunal Colegiado, visible a foja 29 de la Tercera Parte del Informe de la Corte del año de 1985.

MARCAS INDUSTRIALES, DISTINCION DE LAS.- Para hacer la discriminación de dos marcas en disputa por la confusión que las mismas pudieran ocasionar, no solo debe atenderse a las

a las diferencias que entre ellas existan, sino también, y en forma destacada, a las semejantes que concurran entre - las mismas.

Sexta Epoca. Tercera Parte: Vol. XIII, pag. 42. A.R. -
4044/1953. The Seven Up Company. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA, PARTE -
pag. 656, 6a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES, APRECIACION DE USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL-
JUICIO DE AMPARO"

MARCAS. SIMILITUD EN CUANTO A SU NATURALEZA O A SU EMPLEO.-
No basta que haya una gran semejanza entre las denominacio-
nes de dos marcas, y que los respectivos artículos pertenez-
can a la misma categoría dentro de la clasificación oficial
que contiene el Reglamento de la Ley de Propiedad Indus-
trial, sino que se requiere, además que se demuestre que se
trata de los mismos artículos, y que se acredite también -
que los productos pueden fácilmente confundirse. Es verdad-
que el artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial es-
tablece que, "aunque no se trate de los mismos productos, se
aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que an-
tecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona
distinta del propietario de una marca anterior, para artícu-
los similares a los que esta última ampara, si la Secreta-
ría considera que existe posibilidad de confusión. Pero de-
be advertirse que esa facultad que la Secretaría responsa-
ble tiene que aplicar las reglas de la fracción XIV, invoca-
da, y en el supuesto de que, no tratándose de los mismos -
productos, estime que existe, sin embargo, la posibilidad -
de confusión, no extrañe que, si estima lo contrario solo -
por ello se haya realizado un registro en contravención a -
las disposiciones de esta Ley (artículo 200, fracción I), -
ni tampoco implica que la hipótesis quede comprendida den-
tro del artículo 200, fracción V, de la misma Ley, según la
cual el registro de una marca es nulo, cuando por error, -
inadvertencia o diferencia de apreciación se lleva al cabo
un registro existiendo en vigor otro, que se considera inva-
dido, por tratarse de una marca que se confunda con la ante-
rior.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. XXVIII, Pag. 34. A.R. -
307/1958. N.V. Siera Radio Mayoría de 3 votos.

2a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE Pag
660. 14a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES DIS-

CRECIONALES, APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

MARCAS, SEMEJANZA O DESMEJANZA DE .- Cuando no se trata de que la Dirección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con la facultad discrecional que le confiere el artículo 105, - fracción IV, inciso c), de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiera decidir sobre la semejanza o desemejanza de unas marcas, sino de que surgió a dicha dirección la duda sobre la semejanza de esas marcas, manifestada así sobre la solicitud de registro, no pudo posteriormente revocar el juicio subjetivo de duda que ya había externado, sino me - diante los razonamientos de las dos partes interesadas en el negocio y no solo una de ellas, le adujeron.

Sexta Epoca., Tercera Parte: Vol. XXIV. Pag. 23 A.R. - 123/1958. Myrurgji, S.A. Unanimidad de 4 votos.

2a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE, - pag. 659 13a. Relacionada a la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES DISCRECIONALES, APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

EL SUSCRITO SOSTIENE, EN LAS CUESTIONES RELATIVAS A CONFUSION DE MARCAS, que en el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error, respecto a la naturaleza y el origen de los distintos productos que concurren en el mercado y que obviamente, al mismo tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías, en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguir claramente entre los demás que afluyen en el mercado o están registrados y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufra ninguna; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no solo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda.

Juicio Amparo: 811/74 Cueros Artificiales, S.A. de C.V. R.- A. 503/75.

Tercer tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Pronunciada: 8 de septiembre de 1975.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL CONJUNTAMENTE A ACCIONES DERIVADAS DE VIOLACIONES LEGALES ESPECIFICAS. Si una persona resulta responsable de la infracción señalada en el Artículo 258 de la Ley de la Propiedad Industrial, por haber usado ilegalmente una marca registrada legalmente, no puede ser simultáneamente sujeto de las sanciones señaladas en el artículo 263 de la propia ley, pues esta disposición fija de una manera genérica los actos de competencia desleal, sancionando todos aquellos que no están expresamente sancionados en las disposiciones de la mencionada ley".

Sexta Epoca Volumen CVIII, Tercera Parte, p. 56; cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970.- actualización II Administrativa.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS.- El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes, con respecto a semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos, para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así no fuera ocurriría que con el pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictarían resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional que, por cuanto a potestad de las autoridades, sienta un régimen de facultades expresas y limitadas.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. II, Pag. 80 A.R. 6199/1956 Destilería Francesa, S. de R.L. 5 votos.

2a. SALA. Apéndice de Jurisprudencia 1975, TERCERA PARTE, - Pag. 657 7a. Relacionada de la JURISPRUDENCIA "FACULTADES DISCRECIONALES, APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

MARCAS, ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que pueden producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al de ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien debe juzgar sobre la semejanza de las marcas no puede fijarse minuciosamente en los detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan

producir cuando se las lee y oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objetivo de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

JURISPRUDENCIA Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS. Séptima Epoca Volúmen Semestral 151-156. Sexta Parte, pág. 223. JURISPRUDENCIA - TRIBUNALES COLEGIADOS. Informe 1981 TERCERA PARTE. tesis 16 pág. 43.

MARCAS. CONFUSION DE.- Para determinar si dos marcas pueden o no confundirse, no hay que atender solo a su fonética, si no también a su aspecto gráfico, capaz de diferenciarlas, - puesto que el error en que podría incurrir el consumidor - por la semejanza entre ambas, tendría que ser ocasionada - por la impresión de conjunto que a primera vista se adquiere de las marcas, de manera que si existe posibilidad de - confusión, si después de tener una revisión instantánea, se advierte la similitud de alguno de sus elementos.

Amparo en revisión. R.A. 1936/1969 S.E.B. (Visible a fojas 423 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis sobresalientes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Tomo II. Ediciones Mayo, D.F. 1977).

MARCAS CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea dis tinta de otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y que pueda ser reconocida facilmente.

Amparo en revisión. 27333/1971. La Nueva Medalla, S.A (Visible a fojas 423 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis sobresalientes, de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Tomo II. Ediciones Mayo, México. D.F., 1977).

MARCAS EXAMEN DE LAS.- Cuando se trate de determinar si -

dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan en el público consumidor al primer golpe de vista; o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

Amparo en revisión. R.A. 983/1970. Enrique Ortiz Colina (Visible afojas 173, de Jurisprudencia, Precedentes y Tesis sobresalientes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Tomo 1, Ediciones Mayo, México, D.F., 1979).

ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUSIÓN DERIVADA DEL USO DE MARCAS SEMEJANTES O IGUALES A UNA REGISTRADA. Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de ahí que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista. bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse entonces que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya si pueda haber similitud entre productos de distintas clases.

Segunda Sala.- Boletín 1963, p. 382 cit. en Jurisprudencia y Tesis sobresalientes 1955 - 1963, Segunda Sala Administrativa. Ediciones Mayo, México, 1965.

MARCAS, USO ANTERIOR EN EL PAIS.- Conforme a los artículos 98 y 200 - fracc. II de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, lo que está legalmente protegido es el uso de una marca en la República. Ahora bien, para determinar si ese uso implica que el propietario de una marca extranjera realice personalmente las ventas del producto amparado con la marca, o si es necesario que los -

realice ese propietario por medio de algún apoderado o distribuidor autorizado, o si por el contrario basta que la -- marca sea usada en el país, en el sentido de que en el se -- expidan los productos amparados con esa marca extranjera, -- se debe tomar en cuenta que el artículo 6 Bis del Convenio -- de París establece que se debe invalidar el registro de una -- marca que sea reproducción o la imitación de otra, suscepti -- ble de causar confusión, si esa otra marca fuese notoriamen -- te conocida en el país de registro, por ser utilizada para -- productos del mismo género o de un género semejante. Como -- se ve la protección se da a los productos del artículo ampa -- rado con la marca, cuando su producto es usado en el país, -- independientemente de que lo expida directamente ese produc -- tor, o un distribuidor o cualquiera otro comerciante..."

Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en -- Materia Administrativa, emitida el 30 de agosto de 1978, en -- juicio de amparo en revisión H.A. 494/78.

Quejoso: Luis González y Vallejo, publicado en el Semanario -- Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volúmenes 115-120 -- julio-diciembre de 1978. Sexta Parte. Ejecutorias de los -- Tribunales Colegiados, páginas 107 y 108.

"El análisis de las marcas debe hacerse tomándolas en su -- conjunto, para formarse convicción sobre si se confunden o -- no entre sí, o sea, que no basta precisar o bien las seme -- janzas o bien las diferencias que existen, sino las unas y -- las otras: Porque es la posibilidad de conjunto de una mar -- ca con otra el factor determinante de la declaración de imi -- tación".

R.A. 398/72

Quejoso: FARBEN FABRIKEN BAYER, A.C.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Juan Gómez Díaz.
Resuelto: 9 de septiembre de 1972.

R.A. 588/72

Quejoso: CHESSEBROUGJ POND'S INC.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Jesús Toral Moreno
Resuelto: 7 de octubre de 1973

R.A. 2623/71

Quejoso: DINAMIT NOBEL, A.C.
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
Resuelto: 21 de enero de 1972.

R.A. 249/76

Quejoso: CAFES ALPE, S.A.
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Gilberto Lievana Palma.
Resuelto 10 de junio de 1976.

R.A. 1169/71

Quejoso: DUNLOP RUBBE COMPANY, LTD.
Quejoso Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Gilberto Lievana Palma.
Resuelto: 12 de mayo de 1972.

CONCLUSIONES

- 1.- Existen una diversidad de definiciones a cerca de lo que es la marca, pero en esencia todas se refieren a que es un signo que sirve para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase.
- 2.- No deben utilizarse signos o marcas similares que puedan producir confusión, ya que la tutela marcaria descansa sobre el principio de la lealtad comercial.
- 3.- Debería de pugnarse por una legislación mas estricta y con sanciones que dieran mayores resultados tratándose de usurpación de marcas, ya que la actual reglamentación parece no ser suficiente para evitar tales actos.
- 4.- No podemos considerar que sea conforme a derecho el que empresas mexicanas se apropien de marcas ajenas.
- 5.- El hecho de que una empresa mexicana utilice el signo o marca de una empresa internacional da lugar a una situación de dependencia respecto a la extranjera, lo que consecuentemente perjudica la economía nacional.
- 6.- Nuestra legislación debería asegurar la defensa de los signos de los cuales los empresarios son titulares.
- 7.- Se puede decir que nuestra actual legislación ha retrocedido en relación a la defensa de los derechos de los titulares de registros marcarios, en el sentido de que no se menciona en la misma que el perjudicado pueda obtener el secuestro de los instrumentos del delito y la adjudicación de los objetos que se fabrican o expenden ilegalmente y además de que no se garantiza la seguridad jurídica del dueño de una marca registrada.

- 8.- Nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial debería de conceder el registro de las marcas auditivas, toda vez que la ciencia ha avanzado.
- 9.- En términos generales, los elementos constitutivos de los delitos en materia de marcas son:
- Objeto material.- el signo registrado como marca.
- Objeto corporal.- la persona o cosa sobre quien recae la acción del delito.
- Objeto jurídico.- es la exclusividad del uso, pero para esto se requiere que el signo este registrado.
- Sujeto activo.- puede ser cualquier persona.
- Sujeto pasivo.- el titular del registro marcario.
- Acción.- la realización de actos positivos que lesionan el bien jurídicamente protegido.
- Antijuridicidad.- que la acción se haga con fines industriales o comerciales.
- Culpabilidad.- la existencia del dolo, tener conocimiento de que el signo marcario esta debidamente registrado.
- 10.- Podríamos pensar que en un futuro los países de América establecieran un Reglamento como el Reglamento Comunitario de Represión de la Piratería de Marcas, que fue adoptado el 10. de diciembre de 1986 por la Comunidad Económica Europea, cuyo objeto es prohibir la importación en la Comunidad, de mercancías que porten indebidamente una marca y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras para garantizar la eficacia de la prohibición. Esto sería benéfico para todos, por que se reduciría en gran parte la comisión del delito de usurpación de

marcas y se causarían menos daños a los titulares de registros --
marcarlos debidamente registrados.

11.- Para proteger al público consumidor en cuanto a la clase y -
autenticidad de un producto propongo que se debería de exigir
al que ofrece esos productos a la venta que muestre ser titular
de esa marca de producto con el título de registro marca-
rio, o al menos que se exija por ley el número de registro -
otorgado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
y ponerlo en la etiqueta del producto, para que de esta forma
se garantice su legitimidad y autenticidad de cualquier -
producto o servicio.

12.- La industria nacional, ha alcanzado amplio desarrollo y consi-
derable consumo; pero al mismo tiempo existe un comercio ir-
regular en la venta y distribución de sus productos, originando
principalmente por la falta de determinación de su proceden-
cia, que obliga al público a pagar precios desproporcionados-
que no corresponden a su exacta calidad, o que permiten una -
explotación indebida del consumidor.

Por esto se debe de declarar obligatorio el uso de marcas re-
gistradas.

Que es de todo punto necesario regularizar esta situación en-
forma que redunde en beneficio de los propios industriales y-
de los consumidores.

13.- Otra de las opciones para evitar la usurpación de las marcas-
consiste en que los productos deben llevar grabado clara y -
ostensiblemente lo siguiente:

I.- La marca.

II.- El número de registro de marca.

III.- El nombre y la ubicación de la fábrica o taller en que se haya elaborado el producto, o nombre de el titular.

IV.- En los artículos de producción nacional, una indicación-
Hecho en México.

Los productores y distribuidores deben de estar obligados a -
cumplir con esto.

14.- Otra opción sería que las personas que fabriquen o pongan en-
circulación en el mercado los productos deben de ser sanciona-
dos con medidas muy drásticas y severas, porque ya es necesar-
io que exista un clima de seguridad jurídica y respeto a los
derechos de propiedad intelectual (de la inteligencia) y para
ello se persiga a los piratas y se les sancione efectivamente
con disposiciones de una legislación adecuada asimismo hacer-
efectivo el cumplimiento de la ley.

15.- Es necesario que se exijan disposiciones sobre etiquetado, -
marcado o leyendas de información comercial, y a quienes no -
presenten la manifestación dentro de cierto plazo señalado -
para ello, que se le imponga desde una multa hasta una fuerte
sanción.

Considero como conductas delictivas a las que causan daños o-
perjuicios al titular de un derecho y a la sociedad misma.

16.- ¿Como explicar un sistema legal que a pesar de su existencia-
no funciona correctamente?

Antiguamente, cuando alguien cometía una infracción punible,-
se consideraba como víctima a la sociedad. Hoy en cambio, re-
sulta que el delincuente es la víctima: porque la sociedad no
le dio las oportunidades; porque necesita sobrevivir; y otros
argumentos más.

Pero es necesario que consideremos que quien comete un delito es el único responsable.

Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede - mediante poder económico y político, a las clases populares - no les queda otra alternativa que la ilegalidad, y por consecuencia se deben de hacer acreedores a una drástica sanción - toda vez que violan un derecho ajeno que no les corresponde.

- 17.- Otra de las opciones consiste en que sea necesario que las - autoridades a quienes la ley les ha encomendado la defensa de los derechos de la sociedad tomen conciencia de la cabal im - portancia de perseguir a los piratas, como verdaderos delincuentes, ejercitando en su contra las acciones penales y civiles que marca la ley, ya que en la actualidad previamente debe de intervenir SECOFI para poder ejercer acción el Ministerio Público Federal o los Tribunales Federales.
- 18.- De otra suerte, en México se verá cada día más el fenomeno de atraso intelectual y tecnológico, inhibiendo inclusive la capacidad exportadora de productos desarrollados en el país -- hacia los mercados internacionales, es por todo esto que se - debe de adoptar una solución definitiva al problema.

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

- 1.- Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativa. 7a. Ed. Ed. Porrúa, S.A., México 1986 750 pp.
- 2.- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Investigaciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología la. Ed. Porrúa, S.A. México 1979, 729 pp.
- 3.- Barrera Graf, Jorge. " Tratado de Derecho Mercantil " Ed. Porrúa, S.A., México, 1957. 480 pp.
- 4.- Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Ed. Porrúa, S.A., 2a. Ed. 1991, México, D.F., 866 pp.
- 5.- Briseño Sierra, Humberto. "Libertad de Comercio, competencia desleal y las Camaras de Comercio" Revista de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. México, D.F. Tomo XXVIII. Num.111, Septiembre-Diciembre 1978. pp. 625-639.
- 6.- Flores Cortés, José H. y Solleiro José Luis. Manual Universitario de Propiedad Industrial. 2a. Ed. Ed. U.N.A.M. México, D.F. 1989 pp. 138.
- 7.- Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I 7a. Ed. 1976 Madrid, España, pp. 1969.

- 8.- Jiménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, 6a. Ed. - Porrúa, S.A. México, 1986, Tomo IV. 409 pp.
- 9.- Nava Negrete Justo. Derecho de Marcas, Ed. Porrúa, S.A. México 1985, 637 pp.
- 10.- Puente Y.F, Arturo y Calvo Marroquín, Octavio. Derecho Mercantil, Ed. Banca y Comercio, S.A. Trigésima octava Ed. México, D.F. 1991 pp. 440.
- 11.- Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. 1a. Ed.- Ed. Mayo, S.R.L., México, D.F. 1981.
- 12.- Rangel Ortiz, Horacio. Revista de Investigaciones Jurídicas Escuela Libre de Derecho, México. 1991 No. 15 287-318 pp.
- 13.- Rangel Medina, David. "La Marca como instrumento regulador de Comercio" Revista de la Facultad de Derecho, México. Tomo XXXV. Núms. 139-140-141 Enero-Junio 1985 pp.355-364.
- 14.- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México, Ed. Libros de México, S.A., México, 1966. 471 pp.
- 15.- Rangel Ortiz, Horacio. "Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial" Revista Mexicana de Justicia. México, No. 4 Vol. II Octubre- Diciembre

bre 1984 (Instituto Nacional de Ciencias Penales P.G.R.) -
283-313. pp.

- 16.- Sepúlveda, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes, marcas, los certificados de invención, los avisos y nombres comerciales y la competencia desleal. 2a. Ed. Ed. Porrúa, S.A. México, 1981, 258 pp.

LEGISLACION CONSULTADA

- 1. Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.
- Código Penal de 14 de agosto de 1931.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.