

76
2es



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE USO ILEGAL
DE MARCA REGISTRADA

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :
JUAN CARLOS BAÑUELAS CERVANTES



MEXICO, D. F.

1993

FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA AUXILIAR DE
EXAMENES PROFESIONALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE USO ILEGAL DE MARCA REGISTRADA

INTRODUCCION.....	IX
-------------------	----

CAPITULO I.

EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION MEXICANA EN MATERIA DE USO ILEGAL DE MARCA..... 1

1. Código de Comercio de 1854.....	1
2. Código Penal de 1871.....	2
3. Código de Comercio de 1884.....	3
4. Código de Comercio de 1890.....	5
5. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.....	7
6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1903 y su Reglamento.....	8
7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 y su Reglamento.....	13
8. Código Penal de 1929.....	22
9. Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento.....	23
10. Ley de Invencciones y Marcas de 1976.....	32
11. Reformas de 1987 a la Ley de Invencciones y Marcas de 1976.....	37

CAPITULO II.

LEGISLACION RESPECTIVA VIGENTE.....39

1. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	39
--	----

VII

2. Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.....	49
3. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual de 20 de marzo de 1883 y revisado el 14 de julio de 1967.....	55

CAPITULO III.

ANALISIS DEL DELITO DESCRITO EN EL ARTICULO 223 FRACCION VI DE
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:.. 60

1. La conducta.....	61
2. Clasificación del delito en orden a la conducta....	66
3. El resultado.....	67
4. Clasificación del delito en orden al resultado.....	69
5. Tipo, Tipicidad y Atipicidad.....	72
1. Tipo.....	72
2. Tipicidad.....	73
3. Elementos del tipo.....	74
4. Atipicidad.....	81
6. La antijuricidad y su aspecto negativo.....	84
7. La imputabilidad y la inimputabilidad.....	87
8. La culpabilidad y la inculpabilidad.....	90
9. Condiciones objetivas de punibilidad.....	94
10. La Punibilidad.....	95
11. Modo en el que se incurre en el delito descrito en el artículo 223 fracción VI. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	97

VIII

12. Algunas pruebas idóneas para demostrar el delito de uso ilegal de marca registrada.....	98
13. Formas de aparición del delito.....	99
1. El <u>itercriminis</u>	99
2. La tentativa en el delito de uso ilegal de marca registrada.....	100
3. La consumación en el delito de uso ilegal de marca registrada.....	102

CAPITULO IV.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSIGNADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....

1. DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO.....	103
2. DENUNCIA PENAL ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.....	110

CONCLUSIONES.....

BIBLIOGRAFIA.....

ESTUDIO DOGMÁTICO DEL DELITO DE USO ILEGAL DE
MARCA REGISTRADA

" Countless other words such as honour, justice, morality, internationalism, democracy, science, and religion had simply ceased to exist." George Orwell.¹

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

En los últimos años se ha podido observar la formación de bloques económicos que pretenden la integración económica de los países que conforman tal unión. A través de ella, dada la aceptación del hecho, que prácticamente ningún país del mundo pueda ser autosuficiente, se pretenden compensar las debilidades y los puntos en los que los países partícipes son superiores, para así poder enfrentar, en conjunto con mayores utilidades o menores pérdidas, la competencia en el comercio mundial.

¹ ORWELL, George, Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, Gran Bretaña, primera edición 1954, edición trigésimasexta, p. 246.

Si bien, en su mayoría, estas integraciones económicas se forman por medio de la suscripción de tratados internacionales, en muchos otros casos, dicha integración se da de facto, como ha sido a la fecha el caso de México, el cual a pesar de encontrarse próximo a firmar el Tratado de Libre Comercio con los E.U.A. y Canadá, es tan dependiente en su comercio exterior de su país vecino del norte, que ha llegado a formar de hecho un bloque económico dentro del comercio mundial. En efecto, los E.U.A. han considerado a México como su abastecedor de materia prima, que se comprueba con los más de 70 % de las exportaciones nacionales que se mandan a los E.U.A., así como con la mayor parte de importaciones que se reciben de dicho país.

Dado el hecho que los E.U.A. es la primera potencia militar y económica del mundo que mantiene o apoya a infinidad de grupos de poder y que tiene la capacidad de desestabilizar o fortalecer gobiernos en base a precisamente su poderío militar y económico, sumando a ésto la liberalización económica y política en el antiguo bloque socialista, la mayor parte de los países han aceptado esta realidad y se han convertido en sus aliados compartiendo mismos intereses. Los así llamados países tigres orientales y Chile por ejemplo, son una prueba de ello.

En el caso de México, observamos que durante la época del desarrollo estabilizador se pretendió construir y proteger una industria nacional. Sin embargo, dada la deuda exterior nacional, la enorme inversión de industrias norteamericanas, la vecindad con los E.U.A., el malinchismo de muchos conacionales, la convicción de que dicho país pregona la ideología correcta, ya sea que efectivamente lo sea, o porque es capaz de imponerla, México también ha accedido y forma hoy en día parte del GATT y próximamente, quizá dentro de este mismo o el próximo año, suscriba el Tratado de Libre Comercio con dicho país y Canadá.

A consecuencia de ello, se calcula que la industria extranjera, que entonces entrará a México con inversiones millonarias, desplazará a la nacional, para convertirlo en un país maquilador. Nuestra nación ya no tendrá entonces una industria nacional fuerte, pero a través de la maquila, se espera absorber el enorme índice de desempleados y aumentar la capacidad adquisitiva de la población, entre otros objetivos.

Este pronóstico no ha de ser aceptado gustosamente por mucha gente, pero de cualquier manera, en muchas ocasiones los gobiernos se ven presionados a llevar una política aunque no

sea la deseada por éstos, en otras ocasiones creen hacer lo ideal para su país, y en otras, efectivamente lo practican.

Sea cualquiera de estas tres posibilidades, México tiene su política trazada, tal y como lo confirma el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, así como el Programa Nacional para la Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990 - 1994. Dicho Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 proyecta los siguientes objetivos principales:

1. Internacionalizar la economía mexicana a través del apoyo a la formación de capital y la capacidad de producción con flujos de inversión extranjera junto con los generados internamente, así mismo extender los mercados de venta de la producción nacional en el extranjero y permitir escoger en los mercados externos los insumos y productos finales demandados por consumidores e industriales.

2. Por otro lado, pretende la promoción de las exportaciones, que incluye la diversificación de las exportaciones industriales por producto y por mercado de destino.

3. El fortalecimiento del mercado interno.

XIII

4. Como cuarto objetivo se encuentra el desarrollo tecnológico debido a que el avance industrial depende en mucho de su capacidad tecnológica; por eso son de trascendencia:

- La mejora continua de los procesos de producción,
- el rediseño continuo de productos,
- la aparición de productos novedosos con calidad superior.

5. Por último pretende la desregulación de las actividades económicas y la actualización de los marcos de control gubernamental en la industria y comercio, eliminándose así reglamentaciones excesivas.

En síntesis, se pretende lograr la modernización de las actividades económicas y comerciales, logrando la inserción de México en la economía mundial a gran escala.

Esta internacionalización de la economía comprende pues la entrada de capitales y por lo tanto de medios de producción y finalmente productos o servicios extranjeros. Estos gozan de una distintividad a través de las marcas que ostentan. Ahora bien, la Ley que regula y protege la institución de las marcas es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Considerando que la apertura mexicana va a tener como consecuencia una enorme entrada de compañías extranjeras con todo y sus productos y servicios, éstos se verán registrados en México. Al ser la Ley que los regula y protegerá precisamente la mencionada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, será su importancia y trascendencia indubitable.

En cuanto más intercambio comercial haya, mayor será el número de productos y servicios en circulación y por lo tanto también de marcas; en la medida que éstas tengan aceptación por el público consumidor, nacerá el interés por su uso ilegal. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial sin embargo, protege las marcas registradas de su uso sin consentimiento por su titular o sin su licencia respectiva, tal y como lo establece el artículo 223 en su fracción VI., que califica como delito el acto de " usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos iguales o similares a los que la marca se aplique," ² lo cual pasamos a analizar en el presente estudio.

² Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, México D.F., p. 28.

CAPITULO I.

EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION MEXICANA EN
MATERIA DE USO ILEGAL DE MARCA:

1. CODIGO DE COMERCIO DE 1854:

Si bien es cierto que ya en ordenamientos jurídicos de la época colonial se hacía referencia a las marcas, en ninguno se contemplaba el delito de uso ilegal de marca registrada. De igual forma, este código, aunque ya del México independiente, no es la excepción. Este hecho no se debe a una falta de interés por parte de nuestros legisladores, sino a que en general, a nivel mundial, observamos un nacimiento tardío de la legislación en materia industrial. A esta circunstancia, se le suma al caso de México, que nuestro país había sido una colonia que logró su independencia apenas en 1824, época en la cual los países, hoy en día industrializados, ya se encontraban en medio de la revolución industrial. Nuestro país en cambio, lejos de acercarse a esa evolución, se mantenía, aún después de la independencia, todavía en un feudalismo nostálgico.¹

La situación imperante tuvo como consecuencia una regulación tardía de nuestra materia y, por lo tanto, del uso ilegal de la marca registrada, de manera que este ordenamiento

¹ México y su Historia, Editorial Uteha S.A. de C.V., Bellavista No. 8, Col. Bellavista, México, D.F., Vol.6, pp. 884-890.

no toca el tema a desarrollar en el presente trabajo. Sin embargo, ubicamos a este Código como el primer ordenamiento postindependentista, que hace referencia a las marcas.⁴ De su revisión concluimos, que no regula el registro de marcas y con mayor razón, tampoco el uso ilegal de marca registrada. Únicamente hace referencia a la marca con el objeto de procurar una distinción de los productos y propietarios.⁵

2. Código Penal de 1871:

El maestro Sergio García Ramírez nos comenta en su libro "Derecho Penal,"⁶ que fue este Código la primera gran obra de legislación penal mexicana, promulgada el 7 de diciembre de 1871, para entrar el 1^a de abril de 1872 en vigor.

En relación a nuestra materia, este Código Penal se concentra en las marcas de las pesas y medidas,⁷ sin embargo,

⁴ MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, primera edición 1946, edición 25, México 1987, pp. 15 y 16.

⁵ LEGISLACION MEXICANA O COLECCION COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, Código de Comercio de México de Mayo 16 de 1854, Imprenta de Comercio de Dublán y Chávez, Edición Oficial, tomo VII, 1877.

⁶ GARCIA RAMIREZ, Sergio, Derecho Penal, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie A, Fuentes b, Textos y Estudios Legislativos, núm.66, Ciudad Universitaria, México D.F., 1990, pp. 11 y 12.

⁷ HERRERO HERMANOS, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, Editorial Herrero Hermanos, México, 1906, p. 292.

se acerca substancialmente al tema que se desarrolla en el presente trabajo, al sancionar la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un establecimiento privado de banco o de industria, con arresto mayor y multa de segunda clase, conforme a lo establecido en su artículo 701. Así mismo sanciona este ordenamiento penal, al que se procure las marcas verdaderas y haga uso de éstas en perjuicio del estado, autoridad o de un particular, con la mitad de las penas señaladas en los artículos del capítulo III. (Art.702).

Concluimos respecto a este ordenamiento, diciendo que es el primer precedente nacional que encontramos, que incorpora el uso ilegal de una marca. Sin embargo, no se trata de una marca registrada, y en efecto, nunca se habla de tal, toda vez que todavía no existe ningún registro de ésta. De cualquier forma, se refleja la preocupación del legislador por querer diferenciar y proteger a los productos originales y evitar imitaciones, combatiendo así, la competencia desleal.

3. Código de Comercio de 1884:

Gracias a que la ley del 14 de diciembre de 1883 reformó el artículo 72 constitucional en su fracción X., el Congreso Federal quedó facultado para legislar en la materia de comercio. Este hecho le permitió elaborar un nuevo código

para esta materia, el cual entró en vigor el 20 de julio de 1884.

En relación a la historia de las marcas en México, este código es de suma importancia en virtud de que se asienta por primera ocasión en un ordenamiento jurídico nacional, el registro de éstas y el tipo de delito de uso ilegal de marca registrada. El registro se obtiene, según el artículo 1422, junto con la propiedad sobre la marca mediante el depósito de ésta en la Secretaría de Fomento, en el caso de que la misma no se use ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante que comprenda la intención de defraudar intereses ajenos.

La propiedad de la marca le otorga a su propietario el derecho exclusivo a su uso (Art.1419); ésto implica, según el artículo 1421, que nadie puede reclamar una marca que ya esté adoptada por otro. Al ser el titular de la marca registrada el único que la puede usar, implica su uso por un tercero, un acto ilícito, conforme a lo señalado por el artículo 1423 de la siguiente manera:

• La falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el código respectivo. • El " código respectivo " es, en este caso, el Código Penal de 1871.

• Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas, Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, Edición Oficial, México D.F., 1884, p. 368.

La usurpación de marcas se da, cuando (Art.1441):

1. Se usa una marca enteramente igual;
2. las palabras más importantes de una marca se repitan en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente;
3. la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con otra;
4. las diferencias son puramente gramaticales, y
5. cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, son éstos tan parecidos que producen confusión.

El artículo 1442 posibilita al titular de un registro marcario a entablar la acción civil contra el usuario no autorizado, teniendo para ello un plazo de un año contado desde el día en el que sepa de la usurpación, y de dos meses para ejercer la acción penal antes referida (Art.1444).

Este ordenamiento también hace mención de las marcas en los artículos: 209, 212, 241, 247 fracción VI, 269 y 1418. Sin embargo, este articulado no tiene mayor relación con el tema que tratamos, por lo cual no hacemos más referencia a su contenido.

4. CODIGO DE COMERCIO DE 1890:

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 al 13 de octubre de 1889, este código entró en vigor el 1° de

enero de 1890 y nos rige aún hoy en día en la materia de comercio.

Aunque este ordenamiento ya únicamente toca nuestra materia en su artículo 21 ("En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán:... XIII. Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica ..."),⁹ es de mencionarse, que deja de regularla en forma específica. De esta manera, el legislador da lugar al nacimiento de una regulación autónoma de nuestra materia, es decir - de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889. Desde luego, que independientemente de abstenerse prácticamente el ordenamiento mercantil de normar nuestra materia, al entrar en vigor la mencionada ley marcaria, es éste el ordenamiento especial y que por lo tanto prevalece sobre el que regula la materia de manera general, o sea, el Código de Comercio.

Por lo tanto, radica la importancia de este código en derogar el Código de Comercio anterior (que sí regulaba las marcas en forma específica), y en dejar de tener peso jurídico para nuestra materia, dando a través de estos cambios, cauce a la ley que a continuación comentamos.

⁹ Leyes y Códigos de México, Código de Comercio y Leyes Complementarias, Colección Porrúa, Editorial Porrúa S.A., México D.F., primera edición 1955, edición 50, 1988, pp. 7 y 8.

5. LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
1889:

Nosotros coincidimos con el comentario del maestro Justo Nava Negrete, al señalar, que este ordenamiento parece ser de una trascendencia incipiente, pero que en realidad representa nada menos que la independencia de nuestra materia de la legislación mercantil.¹⁰

En su artículo 5 confirma la obtención del registro de una marca como un acto constitutivo de derechos, ya que establece la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca de fábrica por medio de su registro, previa su solicitud correspondiente.

Conforme a lo señalado por el artículo 16, la falsificación de marca se da:

" I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada;

II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., México, 1988, edición 28a., p.50.

no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada." ¹¹

La falsificación de la marca registrada es considerada como un delito, así como su uso, siempre y cuando sea aplicada a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil (Art.17). Su penalización, sin embargo, a pesar de ser éste ya un ordenamiento autónomo, la encontramos aún en el Código respectivo, o sea, en el Código Penal de 1871, siendo además procedente la vía civil por medio de la acción de daños y perjuicios, según lo establecido por el artículo 18.

6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales
del 25 de agosto de 1903 y su Reglamento:

Esta ley fue promulgada el 25 de agosto de 1903 y entró en vigor el 1^a de octubre del mismo año.

De igual forma que la ley marcaria de 1889, ésta reconoce el derecho exclusivo al uso de una marca como consecuencia de su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, según lo confirma el artículo segundo.¹²

¹¹ Colección de Códigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes y Marcas, Ley sobre Marcas de Fábrica, Ed. Herrero Hermanos, Nueva Edición, México D.F. 1913, p. 178.

¹² Colección de Códigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes y Marcas, Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Editorial Herrero Hermanos, Nueva Edición, México D.F., 1913, p. 118.

Profundizando en nuestro tema, es de mencionarse que esta ley ofrece una batalla definitiva en el combate al uso ilegal o falsificación de una marca, basándonos para ello especialmente en el artículo 18 de este ordenamiento, que dice:

" 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 objetos que fabrique o expenda, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares ..." ¹³

En su artículo 26 establece este ordenamiento, que en caso de reincidencia se aplica por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se agrava la pena con una mitad más.

Abundando en este sentido, asienta el artículo 27, que " los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les dé un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o 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." ¹⁴ Asimismo, señala el artículo 19 una pena consistente en arresto menor y multa de segunda clase, o una u

¹³ Op. cit., p. 125.

¹⁴ Op. cit., p. 129.

otra, pero a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos, que enumera el artículo 18, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera expresada en el mismo artículo.

Ahora bien, independientemente de la imposición de las penas mencionadas, el titular de la marca registrada también tiene derecho a exigirle al autor del delito el pago de daños y perjuicios, e inclusive hacer que se le adjudiquen todos aquellos productos que ostenten su marca, no importando en manos de quién estén, así como los aparatos con los que se hayan fabricado los productos que ostenten la marca ilegalmente usada (Art.29).

Por otra parte, puede el titular de la marca registrada pedirle al juez el aseguramiento de los objetos mencionados en el artículo 29, nombrando para ello un depositario de éstos; todo esto, antes de entablar la demanda o durante el juicio mismo, teniendo para ello que cumplir con diversos requisitos.

La diligencia correspondiente, para llevarse a cabo tal aseguramiento, se practica bajo responsabilidad del solicitante, sin audiencia de la parte a la que se le reclama responsabilidad, quedando obligado al pago de daños y perjuicios que se le ocasionen al demandado en los casos de que no se entable acción penal o civil dentro de los siguientes 15

días, si es absuelto el demandado o se sobresea en el proceso (Art.31).

El artículo 32 establece, que " el juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la ... propiedad de la marca, cuando éstas 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." ¹⁵

En el caso de que la querrela no sea formulada por el titular de la marca, el autor del o de los delitos pierde, en favor del erario federal o del Estado que corresponda, los productos que ostenten la marca ilegalmente usada, siendo destruidos los instrumentos con los que se fabriquen dichas marcas (Art.33).

Las sentencias de índole civil o penal relacionadas con las marcas, son comunicadas a la Oficina de Patentes y Marcas cuando de algún modo modifiquen los derechos relativos a una marca y son, asimismo, publicadas en la Gaceta Oficial y anotado el registro de la marca de cuyos derechos se trate. En los capítulos IV. y V., se establecen los procedimientos para los juicios de orden civil y penal correspondientes.

¹⁵ Op. cit., pp. 131 y 132.

De gran trascendencia es el hecho que, como pudimos observar, este ordenamiento también señala las penas a las que se hacen acreedores los que lo incumplan. Dada esta situación, deroga esta ley el articulado referente del Código Penal de 1871, aunque éste siga siendo supletorio de esta disposición en estudio, tal y como se ve asentado en el artículo 36 antes mencionado. De hecho establece el artículo 92 transitorio, que " se derogan los artículos 700, 701, 702 y 708 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se refiere a su aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la presente." ¹⁶

Reglamento de la Ley de Marcas de 24 de
Septiembre de 1903:

Este reglamento fue expedido el 24 de septiembre de 1903 y entró en vigor al día siguiente.

Como preceptos relacionados al tema que se desarrolla en el presente trabajo, únicamente se localizaron los artículos 22 y 24 dentro de este ordenamiento jurídico.

El artículo 22 establece en relación al artículo 38 de la ley reglamentada por esta disposición jurídica, que toda publicación de sentencias que desee el interesado, tiene que ser solicitada por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas,

¹⁶ Op. cit., p. 151.

acompañando " una estampilla por valor de un peso con el resello de " Marcas " la que se cancelará en el documento que se les indique. " ¹⁷

Por otra parte, se relaciona este ordenamiento en su artículo 24 al tema que se desarrolla en el presente trabajo, haciendo referencia a una obligación a la que todo titular de un registro marcario debe darle cumplimiento para poder entablar acciones penales y civiles en contra de usuarios ilegales de su marca, consistente en que para los efectos del artículo 87 de la Ley, los interesados tienen que hacer una solicitud especial a la Oficina de Patentes y Marcas, y remitir doce ejemplares de la marca y el cliché correspondiente.

7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Junio de 1928 y su Reglamento:

La ley que se comenta, se expidió en la fecha arriba mencionada y se publicó el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el 1^o de enero de 1929. Dicho ordenamiento reconoce el sistema mixto atributivo - declarativo de derechos que adquiere una persona sobre una marca, toda vez que establece en sus artículos cuarto, quinto

¹⁷ Colección de Códigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes y Marcas, Reglamento de la Ley de Marcas del 25 de agosto de 1903, Nueva Edición, Editorial Herrero Hermanos, México D.F., 1913, pp. 161 y 162.

y 39 fracciones II. y III., el derecho exclusivo derivado del registro de una marca, así como el surgido del uso de una marca aunque no este registrada, como fuente de derechos sobre la misma, como lo señala el artículo cuarto.

El capítulo especialmente dedicado en esta ley al tema que se desarrolla en el presente trabajo, es el séptimo, en el cual encontramos el fundamento para atacar el uso ilegal de marca registrada. En principio se requiere para ello una declaración de falsificación o uso ilegal de una marca, que la prepara el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte; sin embargo es de mencionarse, que la persona a quien dicha declaración perjudique, goza del derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo VI. de esta ley (Art.59), así como ambas partes, para ejercer sus acciones civiles y de daños y perjuicios, conforme a lo establecido por el capítulo X. del mismo ordenamiento. Dicha declaración administrativa queda firme si transcurre el plazo de quince días sin que el perjudicado pida su revocación judicialmente. Si la resolución es contraria a los intereses del usuario ilegal, el Departamento de la Propiedad Industrial lo hace del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resulten responsables, de acuerdo con las

penas y procedimientos establecidos por los capítulos IX. y XI. de la ley que se comenta.

Ahora bien, si la resolución administrativa no es recurrida, y la autoridad judicial la confirma, ésta de oficio lleva a cabo la consignación al Ministerio Público para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior (Art.60).

Con la finalidad de combatir tajantemente la competencia desleal e ilícita, el artículo 61 de esta ley faculta al juez, que conozca de la demanda de revocación, para que, a petición de la parte interesada, decrete la suspensión de la explotación de la marca, imitada o usada ilegalmente. La única condición impuesta a la práctica de esta medida, consiste en que la parte interesada que promueva, proporcione una fianza a satisfacción del juez para garantizar los daños o perjuicios, para el caso de que la declaración administrativa sea revocada. De igual forma señala este artículo, que si la resolución administrativa queda firme, y una vez que el Ministerio Público consigne el caso al juez competente, éste de oficio ha de mandar a suspender la explotación, sin necesidad de requisito alguno.

En términos generales, y basándonos en el artículo 90, toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, es comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, así como

todo auto o resolución que recaiga con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 61, 84, 85 y 86, en base a lo cual, dicho Departamento ha de ordenar la publicación respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondan en los expedientes.

La sanción a la que se hace acreedora la persona que lleve a cabo el delito de uso ilegal de marca registrada, es señalada en el artículo 73, que dice:

* Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de \$100.00 a \$2000.00, 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 ... * ¹⁸

Por otra parte, impone asimismo el artículo 74 un castigo consistente en arresto menor y multa de segunda clase o una u otra a criterio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo 73, dolosamente venda, ponga en venta o circulación, efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

El artículo 83 de esta disposición jurídica da el fundamento de la acción para perseguir el delito de uso ilegal

¹⁸ Diario Oficial de la Federación, Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928, Talleres Gráficos de la Nación, México D.F., julio 27, 1928, p. 16.

de marca registrada, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; sin embargo, señala como 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 continua éste de oficio.

Independientemente de la sanción penal impuesta al infractor del uso exclusivo de una marca registrada, éste se hace también acreedor al pago de daños y perjuicios derivados del acto penado, así como a perder en favor del titular de la marca registrada todos los productos que ostenten dicha marca. Por último, tiene el titular de la marca registrada el derecho a que se le entreguen todos los objetos con los que se haya fabricado la marca de referencia (Art.84).

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, el dueño de la marca puede pedirle al juez, ya sea antes de entablar su demanda, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos estipulados en el mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos. Con tal finalidad sin embargo, tiene que cumplir con una diversidad de requisitos. Las diligencias correspondientes se practican sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual queda obligado al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen al demandado,

ya sea porque éste fuere absuelto o se sobresea en el proceso. En estos casos se manda levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior 85 (Art.86).

En el caso de la comisión del delito de uso ilegal de marca registrada, no siendo formulada la querrela respectiva por el propietario de la marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, pierde el autor del delito mencionado en favor del erario federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca ilegal, destruyéndose, además, las marcas o utensilios mencionados en el artículo 84 (Art.87).

El procedimiento correspondiente a la revocación de las determinaciones administrativas, se encuentran estipuladas en el capítulo VIII. Tal procedimiento, se lleva ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México (Art. 65). De esta forma, las resoluciones administrativas emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial relativas a la falsificación o uso ilegal de marca, pueden ser recurridas ante los jueces mencionados dentro de los 15 días siguientes de haber sido pronunciadas. Ante la sentencia del Juez de Distrito correspondiente, cabe a su vez la apelación ante el Tribunal de Circuito (Art.71).

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 31 de diciembre de 1928:

Este Reglamento es de significativa importancia para el tema de nuestro trabajo, en virtud de que contiene un amplio capítulo substancioso que versa sobre él.

Los artículos que dentro de este ordenamiento hacen referencia al tema que analizamos, son los que se citan y comentan a continuación:

El artículo 8ª señala que, sólo a partir del momento en que se exhiban las etiquetas a colores, se consideran éstos, para los casos de falsificación, como características de la marca. Este hecho refleja la importancia de las formalidades a las que el titular de una marca registrada debe dar cabal cumplimiento.

Otra formalidad consiste en ostentar la marca registrada como tal, requisito que en caso de no ser cumplido trae como consecuencia la falta de acción civil o penal, tal y como lo establecen los artículos 38 y 39.

Ahora bien, una excepción al uso ilegal de una marca registrada, la brinda el artículo 79, que dice:

" ... si el registro se solicita después de 3 años de efectuado el anterior, no se nulificará éste aun cuando el

solicitante pueda comprobar que ha usado la marca antes que aquél."

" Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquél que la registró, y ha continuado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posterioridad a la fecha del registro anterior, tendrá derecho para seguir usando la marca, en los términos del artículo 4º de la Ley." ¹⁹

El capítulo del presente reglamento, dedicado en forma exclusiva al tema que tratamos, es el sexto el cual establece entre otras imposiciones, que en los casos de falsificación o uso ilegal de marcas, éstos son resueltos administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, ya sea 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.90). La resolución administrativa correspondiente se obtiene mediante una solicitud, a la que se debe acompañar un ejemplar de la marca que se considere usada ilegalmente, indicándose además, los datos que la identifiquen (Art.91).

¹⁹ Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928, Talleres Gráficos de la Nación, México D.F., diciembre 31, 1928, p. 7.

En cuanto a la persecución del delito, que se analiza en el presente trabajo, debe considerarse que si la marca en cuestión fue registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, es necesario que se le practique el examen de novedad previsto por el artículo 36 de la Ley. Si la marca en cuestión no goza de la novedad por existir un registro anterior que deba prevalecer, no procede la declaración de uso ilegal respecto a dicha marca, pero sí debe hacerse respecto a la marca primeramente registrada (Art.92). El examen debe pedirse previamente a la solicitud de declaración o simultáneamente con ésta. La petición ha de formularse en escrito por duplicado, acompañándose el pago de derechos correspondiente, señalados en el artículo 116, inciso VIII. de la Ley.

Las resoluciones dictadas en relación a los casos de uso ilegal de marcas, se comunican a las personas a quienes se atribuyan tales actos, si dichas personas fueren conocidas y se supieren sus domicilios (Art.93).

Las declaraciones administrativas de uso ilegal de marcas, se practican desde un punto de vista puramente técnico, sin prejuzgar en modo alguno las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitarse (Art.94). Dichas resoluciones administrativas no causan pago de derechos, siendo, sin embargo requisito previo para obtenerlas, que se entere como depósito la cantidad de \$ 10.00 que queda a beneficio del Fisco si el

En cuanto a la persecución del delito, que se analiza en el presente trabajo, debe considerarse que si la marca en cuestión fue registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, es necesario que se le practique el examen de novedad previsto por el artículo 36 de la Ley. Si la marca en cuestión no goza de la novedad por existir un registro anterior que deba prevalecer, no procede la declaración de uso ilegal respecto a dicha marca, pero sí debe hacerse respecto a la marca primeramente registrada (Art.92). El examen debe pedirse previamente a la solicitud de declaración o simultáneamente con ésta. La petición ha de formularse en escrito por duplicado, acompañándose el pago de derechos correspondiente, señalados en el artículo 116, inciso VIII. de la Ley.

Las resoluciones dictadas en relación a los casos de uso ilegal de marcas, se comunican a las personas a quienes se atribuyan tales actos, si dichas personas fueren conocidas y se supieren sus domicilios (Art.93).

Las declaraciones administrativas de uso ilegal de marcas, se practican desde un punto de vista puramente técnico, sin prejuzgar en modo alguno las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitarse (Art.94). Dichas resoluciones administrativas no causan pago de derechos, siendo, sin embargo requisito previo para obtenerlas, que se entere como depósito la cantidad de \$ 10.00 que queda a beneficio del Fisco si el

resultado fuere adverso al solicitante (Art.95). Sin embargo, si la resolución es recurrida ante la autoridad judicial y el fallo de ésta favorece al interesado, éste tiene el derecho a recoger el depósito efectuado (Art.96).

8. Código Penal de 1929:

La presente disposición jurídica fue publicada el 5 de octubre de 1929 y entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año.

Considerando, que si ya la Ley marcaría de 1903 había derogado el articulado relacionado con nuestra materia del Código Penal entonces vigente, adquiriendo éste una función únicamente supletoria de dicha Ley, así como posteriormente del ordenamiento de nuestra materia de 1928, no tiene mayor sentido que la presente disposición legal trate nuevamente la materia marcaría de manera tan amplia. Asimismo, es de mencionarse que la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928 y su reglamento vienen a ser ordenamientos autónomos de nuestra materia, no habiendo por lo tanto necesidad de que este Código Penal se sumara a su normación. Es debido a esta doble normatividad, que también el delito en estudio sufre un doble tratamiento, siendo, sin embargo, la disposición especial la que consecuentemente prevalece sobre el Código Penal, al cual, como mencionábamos, le toca una función únicamente supletoria.

Confirmamos esta situación en el artículo 694 de este ordenamiento jurídico, que dice:

" Las disposiciones contenidas en este Capítulo no se aplicarán en los casos relativos a ... marcas industriales y de comercio ..., sino en lo que no estuviere previsto en las leyes especiales de esas materias, o no se opusiere a lo establecido en ellas." ²⁰ Consecuentemente, pasamos al estudio de la disposición jurídica siguiente que estuvo en vigor.

9. Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su

Reglamento:

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942 y entró en vigor el día siguiente.

El registro de la marca tiene características constitutivas de derechos, partiendo del hecho que el artículo 96 establece que toda persona que use o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de su uso, mediante el registro correspondiente en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento.

²⁰ Leyes Penales Mexicanas 3, Código Penal del 5 de octubre de 1929, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Talleres Gráficos de la Nación No. 80, México 2 D.F., diciembre 1979, p. 237.

Sin embargo, no implica el derecho al uso exclusivo de una marca, obtenido mediante su registro, efectos contra un tercero que haya explotado ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro (Art. 99). En tal caso, según señala el artículo 100, si la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, queda la marca registrada sujeta a lo que previene la fracción II. del artículo 200 de la ley que se comenta, es decir, a sufrir un procedimiento de nulidad.

Otra excepción a la regla de la prohibición de uso de una marca registrada sin consentimiento y licencia de su titular, es la asentada en el artículo 109, que dice:

* Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido por una persona distinta del registrante que, no obstante estar usándola, la hubiere dejado caducar por falta de renovación este último, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 99 de esta ley, y con las limitaciones establecidas para esos casos, podrá seguir haciendo uso de la misma, como marca no registrada, pero no tendrá los derechos que conceden las fracciones II del artículo 200, y 201 de este ordenamiento, ²¹ o sea de obtener la nulidad de dicho registro.

²¹ Legislación sobre Patentes - Marcas, Pesas - Medidas y Energía Eléctrica, Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, Ediciones Andrade S.A., México, noviembre 18, 1963, p.22-2.

El uso de una marca registrada, por una persona que no sea su titular, esta autorizado en los términos del artículo 161, siempre y cuando ésta sea inscrita en el registro a título de usuario de la marca. Dicho usuario autorizado goza de la facultad para tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la misma (Art.163).

El capítulo VIII. de la presente ley se intitula falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, y establece para la persecución del delito en comento, que la Secretaría de la Economía Nacional emita una declaración de falsificación o uso ilegal de marca registrada. La necesidad de la declaración se ve reflejada en el artículo 264, que lo establece de la siguiente manera:

" La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, ... 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, ... será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la 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." ²²

²² Op. cit., p. 49.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada es de índole administrativo, pudiendo ser solicitada de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación (Art.184). Dicha petición debe ser acompañada por un ejemplar de la marca ilegal, indicándose además, los datos que identifiquen la marca imitada, falsificada o respecto de la cual se hace uso ilegal (Art.190).

Para obtener la declaración administrativa se requiere del pago de los derechos que por el estudio y examen de la solicitud relativa, establezca la tarifa (Art.191). Dicha declaración oficial se hace desde un punto de vista técnico y no prejuzga las acciones civiles o penales que en el caso sean procedentes (Art.195). Las resoluciones administrativas dictadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de marcas, se comunican a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan los actos que motivaren la solicitud de declaración correspondiente (Art.196). Asimismo se publica la declaración administrativa en la " Gaceta de la Propiedad Industrial " y se hace del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resulten responsables (Art.197).

Una excepción a la prohibición de uso por un tercero de una marca registrada, es el asentado en el artículo 201, fracción IV., el cual establece que para el caso en el que se solicita una marca después de tres años de ya haber sido publicado su registro a nombre de un tercero, no se nulifica éste aun cuando el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquél que la registró, y haya continuado su uso sin interrupción por más de tres años, con posterioridad a la fecha de publicación del registro anterior; sin embargo, si goza del derecho para seguir usando la marca en los términos del artículo 99 de esta ley.

Ahora bien, para obtener por parte de la Secretaría la declaración administrativa que reconoce el uso ilegal de una marca registrada, se requiere del cumplimiento del procedimiento correspondiente, el cual se ve asentado en el artículo 229, que se cita a continuación:

" Las solicitudes de las declaraciones administrativas ... de falsificación o uso ilegal de una marca ... deberán formularse por cada caso, en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o comprobantes en que apoye la promoción, enterándose, además, los derechos de 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 abandonada la gestión, requiriéndose, en su caso, nueva solicitud." ²¹

Satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 229, la solicitud presentada se hace del conocimiento del presunto usuario ilegal de la marca registrada, enviándose copia de la misma al domicilio 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 la declaración formulada en su contra; dentro del mismo plazo debe presentar por escrito las objeciones u observaciones que considere pertinentes (Art.230).

Las resoluciones administrativas que declaren falsificación o uso ilegal de una marca registrada, también se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La notificación surte efectos en los términos del artículo 233, cuando el presunto usuario ilegal cambie de domicilio, sin dar aviso a la Secretaría, con posterioridad a la fecha en que haya recibido la comunicación a que se refiere el artículo 230 arriba comentado (Art.238).

El tipo del delito de uso ilegal de marca registrada se encuentra en el artículo 255 de esta ley, que dice:

²¹ Op. cit., pp. 42 y 43.

" Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez ..." ²⁴

Conforme al artículo 256, también le es impuesta una sanción, consistente en prisión de tres días a un solo año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a criterio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo 255, antes citado, dolosamente venda, ponga en venta o en circulación efectos de la manera que expresa el mismo artículo.

De igual forma que en el Código Penal de 1929, también se sanciona en esta ley a los impresores, litógrafos, etc. que fabriquen marcas falsificadas, procurando así el legislador un combate más radical frente a todos los partícipes de dicho delito, conforme a lo asentado en el artículo 257.

Por otra parte, se compensa al propietario de la marca invadida, independientemente de a través del pago de daños y perjuicios, con la entrega de todos los productos que ostenten la marca ilegalmente usada, así como de los medios de producción utilizados para fabricar las impresiones de dichas

²⁴ Op. cit., p. 48.

marcas, siempre y cuando el titular de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 y 183 de esta ley, según el artículo 265.

Dentro del procedimiento para llegar finalmente a lo señalado en el artículo 265, el propietario de la marca ilegalmente usada, puede solicitarle 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, teniendo para ello que cumplir con una serie de requisitos (Art.266). Este tipo de medidas equivalen al embargo precautorio civil, que en este caso tienen como objeto, la obstaculización al flujo de la mercancía presuntamente ilegal al comercio.

Según lo establecido por el artículo 267, las diligencias a las que hace referencia el artículo 266, se practican sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual queda obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado, ya sea porque éste fuese absuelto o se sobresea en el proceso. En estos casos se manda levantar inmediatamente el aseguramiento en cuestión.

El artículo 276 establece que las sentencias penales relacionadas con la materia de que se ocupa esta ley, así como los autos o resoluciones que recaigan con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 265, 266 y 267 entre otros, se comunican a la Secretaría de la Economía Nacional, la cual se encarga de la publicación respectiva en la "Gaceta de la Propiedad Industrial," haciendo así mismo las anotaciones respectivas en los expedientes correspondientes.

Por último, en lo que se refiere a esta ley, es de mencionarse, que en el artículo 277 encontramos asentado, que las resoluciones administrativas hechas por la Secretaría de Economía son recurribles mediante un escrito que se presenta dentro de los siguientes 15 días de haber sido pronunciadas. La ejecución se suspende si el interesado garantiza el importe de la multa.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
del 1º de enero de 1943:

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial al mismo tiempo que la ley que regula, o sea, el 31 de diciembre de 1942, y entró en vigor al día siguiente. Curiosamente, no toca esta disposición jurídica de manera más profunda el tema que analizamos en el presente trabajo. En efecto, se limita a señalar en su artículo 75, que de acuerdo con lo señalado por

el artículo 141 de la Ley, no pueden ejercitarse las acciones civiles o penales que se deriven del registro de una marca, si apareciere que los hechos que las hubiesen originado, hubiesen tenido lugar en fecha posterior a aquella en que el propietario de una marca ponía sus efectos al comercio sin la indicación de encontrarse registrada.

De igual forma establece el artículo 76, que " cuando por alguna circunstancia, el propietario de una marca hubiere puesto efectos al comercio sin la indicación de encontrarse registrada, será necesario un aviso al público, por medio del "Diario Oficial" y de la "Gaceta de la Propiedad Industrial," a costa del interesado, para que puedan ejercitarse a los treinta días siguientes a la publicación, las acciones civiles y penales que del registro se deriven, siempre y cuando a partir de esa fecha se cumpla efectivamente con las disposiciones relativas." ²⁵

10. Ley de Invenciones y Marcas de 1976

Publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1976 y entró al día siguiente en vigor.

²⁵ Legislación sobre Patentes - Marcas, Pesas - Medidas y Energía Eléctrica, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, Ediciones Andrade S.A., México, D.F., Nov. 18, 1963, p. 19.

Conforme a lo establecido en el artículo 88, es el registro de una marca efectuado en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el que le da origen a los derechos de su uso exclusivo, siendo por lo tanto de tipo constitutivo. Sin embargo, concluimos respecto a este calificativo, que el tipo de sistema que reconoce esta ley en cuanto al origen de los derechos mencionados, es mixto atributivo- declarativo, en base a lo establecido por el artículo 93 que comentaremos más adelante.

Sin embargo, establece el artículo 93, que " el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad."

" El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente, la nulidad de éste." ²⁶

²⁶ Op. cit., pp. 39 y 40.

Es en este artículo en el cual encontramos el fundamento para poder calificar el origen de los derechos derivados de una marca como de tipo mixto atributivo - declarativo, toda vez que este artículo 93, no le da nacimiento a tales derechos en base al registro, sino al uso que se le hubiese dado a la marca en cuestión.

Los derechos a perseguir al usuario ilegal de la marca registrada no se restringen a su titular, sino que se amplían a su usuario registrado, conforme a lo señalado en el artículo 136 de esta ley.

Una vez detectado el usuario ilegal de la marca registrada, se solicita a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial una declaración administrativa que confirme la existencia de tal acto, cuyo procedimiento se señala en los artículos 193 y 194. Dichos artículos establecen, que las solicitudes de las declaraciones administrativas deben formularse por escrito, acompañándose los documentos y constancias en que se funde la promoción. Deben formularse por separado tantas solicitudes como acciones desee ejercitar el solicitante. De no satisfacerse dichos requisitos, se concede al solicitante un plazo no menor de ocho, ni mayor de quince días hábiles. Si no se cumple en el término concedido, se tiene por abandonada la gestión.

El artículo 194 señala respecto a la declaración administrativa, que una vez que estén satisfechos los requisitos que establece el artículo 193 mencionado, se corre traslado a la contraparte, concediéndole un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles para que se entere de los documentos y constancias en que se funde la acción y manifieste lo que a su derecho convenga. El traslado se lleva a cabo en el domicilio que designe el promovente, conforme al artículo 192 de esta ley.

La Secretaría mencionada puede allegarse, por su parte, todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud de cualquier dato, y, en su caso, requerir la comprobación correspondiente.

El artículo en el que se tipifica el delito de uso ilegal de marca registrada es el 211 en su fracción IV, que señala:

" Son delitos:...IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja." ²⁷

La sanción que le corresponde al que cometa la conducta delictiva citada, se señala en el artículo 212, que impone de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a

²⁷ Op. cit., p. 73.

diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal.

Para el ejercicio de la acción penal, se requiere de la previa declaración de la Secretaría en relación con los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate, como ya mencionábamos anteriormente (Art.213). Estas declaraciones oficiales se hacen del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

En relación al castigo impuesto antes comentado, establece el artículo 214 de esta ley, que independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado puede por cualquiera de las infracciones o delitos a que se refiere este ordenamiento, demandar de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios consecuentes.

El artículo 216 señala que, para comprobar lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría ha de establecer sistemas de inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- Requerimiento de informes y datos, y
- visitas de inspección.

Si durante la diligencia se comprueba fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector ha de asegurar la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hace constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrará la mercancía en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más del 30 % de las mercancías que se expenden, procede la clausura temporal de dicho local. Si se trata de delitos, dicha Dependencia ha de hacer esta circunstancia del conocimiento del Ministerio Público Federal y poner a su disposición la mercancía asegurada (Art.223 bis).

11. Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976:

Las reformas de 1987 fueron publicadas el 16 de enero de ese año, respecto a las cuales es de comentarse que sí fueron de singular importancia para la optimización del procedimiento en la persecución de los usuarios ilegales de marcas registradas. En efecto, se encuentra la reforma que nos interesa, en el artículo 213, que consiste en que la

investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211, la inicia el Ministerio Público tan pronto tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y pueda, dentro de ella, dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas en el Código de Procedimientos Penales.

Lo trascendente en este caso, es que, una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de los hechos factibles de constituir un delito, tal organismo gubernamental puede entrar en acción, aplicando inclusive todas las medidas cautelares permitidas, sin tener que esperar la emisión de la declaración previa por parte de la Secretaría.

Por otra parte, encontramos, como algo más que verse sobre el tema, el artículo sexto transitorio, que establece medidas provisionales para la entrada en vigor de estas reformas, consistentes en que los procedimientos administrativos y contenciosos pendientes de resolución se resolverían con apego a las mismas (reformas y adiciones). Así mismo se habrían de sancionar las infracciones asentadas en las actas resultantes de inspecciones pendientes de calificación, en los términos de las normas vigentes al momento de su levantamiento.

CAPITULO II.

LEGISLACION RESPECTIVA VIGENTE

1. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

Esta ley fue publicada el 27 de junio de 1991 y entró en vigor al día siguiente. Es la ley que rige actualmente nuestra materia, por lo cual es la disposición jurídica en la que nos concentramos en el presente trabajo. Esta nueva ley tiene como uno de sus principales objetivos el combate radical a la competencia desleal e ilícita, la cual comprende el delito del uso ilegal de marca registrada y refleja el empleo de los medios jurídicos "para la regulación de la competencia industrial y comercial, que ... es la esencia de la teoría de la propiedad industrial."²⁸ En efecto, afirma en su artículo segundo:

" Esta ley tiene por objeto:

...V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de

²⁸RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, los Mercados Industriales y Comerciales de México, Talleres de la Editorial de Libros de México, S.A., Av. Coyoacán N°135, Cd. de México, primera edición 1960, pp.104-105.

utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. " 39

El artículo 87 de esta ley señala, además de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, que es el registro de la marca en la Secretaría, el que les otorga el derecho a su uso exclusivo.

Sin embargo, encontramos algunas excepciones al uso ilegal de una marca registrada por una persona que no sea su titular, siendo por lo tanto un acto apegado a derecho; de igual forma se presentan medidas preventivas que procuran evitar el doble registro de una marca ya registrada. Este tipo de situaciones las vemos reflejadas en los siguientes casos:

- La fracción XVI. del artículo 90, establece la imposibilidad de registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente,

³⁹ Diario Oficial de la Federación, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, Talleres Gráficos de la Nación, México D.F., junio 27, 1991, pp. 4 y 5.

aplicada a los mismos o similares productos o servicios, al menos que la solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

- De forma similar establece la fracción XVII. del mismo artículo el no registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma, salvo cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

- Por otra parte, encontramos el caso en el cual la marca es usada legalmente por un tercero sin el consentimiento o la licencia del titular de la marca registrada, que es el señalado en el artículo 92, que dice:

" El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

...II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la

marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia."

" Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley."

" La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley." "

- Otro tipo de excepciones se dan en los casos de licencia de uso de marca registrada, en los cuales el titular de una marca registrada concede mediante un convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Esta licencia debe ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros (Art. 136).

De gran apoyo para el combate al uso ilegal de marca registrada, resulta ser la facultad de la cual goza el usuario autorizado, consistente en el derecho de perseguir a quienes

" Op. cit., pp. 15 y 16.

cometan el delito que se analiza. El artículo 140 determina esta situación de la siguiente manera:

" El usuario al que se le haya concedido una licencia que se encuentre inscrita en la Secretaría, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular." ⁶⁷

Un acto de suma importancia, dentro de lo que es el procedimiento para lograr la penalización de los usuarios ilegales de una marca registrada, es la inspección. Este se encuentra regulado en los artículos 203 al 212 de nuestra ley, que se comentan a continuación:

El artículo 203 señala que, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría efectúa la inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- requerimiento de informes y datos, y
- visitas de inspección.

En relación al primero de estos procedimientos es de mencionarse que para lograr lo dispuesto en esta ley y demás

⁶⁷ Op. cit., p. 140.

disposiciones derivadas de ella, toda persona tiene la obligación de proporcionar a la Secretaría, dentro de un plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito (Art. 204).

En cuanto a las visitas de inspección, éstas se han de practicar en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría, previa exhibición del oficio de comisión respectivo. La Secretaría puede, con la finalidad de evitar la comisión de infracciones, autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles, casos en los cuales debe expresarse en el oficio de comisión, tal autorización (Art. 205). Por lo tanto tienen los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 205 (Art. 206).

El artículo 207 define a las visitas de inspección como " las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate." ⁶⁸

⁶⁸ Op. cit., p. 26.

Ahora bien, de toda visita debe ser levantada un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la diligencia o por el inspector que la hubiese practicado, si aquella se hubiese negado a proponerlos (Art. 208). En dichas actas deben constar los siguientes datos:

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

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

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

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

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

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

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las

observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de cinco días, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector * (Art. 209). ⁶⁹

Conforme a lo establecido en el artículo 210, los visitados, al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, éstos pueden así mismo ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Si durante la diligencia se comprueba la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector ha de asegurar, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual ha de hacer constar en el acta de inspección, designándose como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentran los productos en la Secretaría. Si se trata de delitos, la Secretaría ha de hacer esta circunstancia del conocimiento del Ministerio Público Federal y pondrá a su disposición los productos asegurados (Art. 211). Del acta levantada se deja copia a la persona con

⁶⁹ Ibidem.

quien se haya entendido la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afecta su validez.

Ahora bien, el delito de uso ilegal de marca registrada se encuentra regulado en el artículo 223 en su fracción VI., que citamos a continuación:

* Son delitos:

...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;* ⁷⁰

La sanción correspondiente la señala en el artículo 224, la cual consiste en 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.

Prosigue esta ley con lo relativo al combate de delitos, en los artículos 225 al 227. El artículo 225 establece que la averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223, la inicia el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda tipificarlos y, dentro de ella, ha de dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos

⁷⁰ Op. cit., p. 28.

Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requiere contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría, mismo en el que de ninguna manera prejuzga sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que la presente disposición jurídica se refiere, puede demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos (Art.226).

Los tribunales competentes para conocer del delito objeto del presente trabajo, son los de la Federación, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, pueden conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común (Art.227).

En virtud de que a la fecha no se ha promulgado un nuevo Reglamento correspondiente a la Ley en comento, es el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado el 30 de agosto de 1988, el que regula la Ley vigente, según lo establecido por el artículo cuarto transitorio de la misma. Por lo tanto, se comenta a continuación el Reglamento de referencia.

2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de
30 de agosto de 1988:

La presente disposición jurídica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988 y entró en vigor 30 días después, y tal y como se comentaba, es a la fecha la disposición reglamentaria de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Entrando en materia, la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, exigían para el ejercicio de la acción penal, la emisión de una declaración administrativa por parte de la Secretaría en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. Con la Ley en vigor, este requisito se ve substituido por un dictamen previo, el cual, si bien, por su naturaleza también es una declaración administrativa, se diferencia de ésta respecto a la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, en que para éste, no se da un litigio entre las partes. Desde otro punto de vista, tampoco es aplicable lo señalado en el Reglamento referente a la declaración administrativa respecto al dictamen previo, en virtud de que en la ley vigente, la declaración administrativa esta encaminada a la nulidad, caducidad y cancelación. Por lo tanto, lo referente a la declaración

administrativa en la ley en vigor no tiene relación alguna con el dictamen previo y tampoco es aplicable a éste.

Con las reservas del caso, comentamos lo referente a la declaración administrativa en el Reglamento que se analiza:

El artículo 109 en su fracción VI., señala a la declaración administrativa como procedente, ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando la Federación tiene algún interés en la existencia de hechos que pudieren resultar constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley. Estas solicitudes se tienen por abandonadas si el solicitante deja de promover en un lapso mayor de un año, contado a partir de la última promoción (Art.110).

El artículo 113 establece al respecto que " en las promociones que tengan por objeto obtener las declaraciones administrativas a que se refieren las fracciones I., II., III. y VI. del artículo 109 de este reglamento, deberán acreditarse la personalidad del promovente, salvo que su poder se encuentre registrado en términos del capítulo II. del mismo, acompañarse las pruebas documentales de que se disponga y, en su caso, señalar en qué expediente o publicación de la Dirección se encuentran, caso en el cual a costa del interesado se sacarán las copias respectivas para que obren en el expediente que se

integre con motivo del procedimiento de declaración administrativa."

" Si la promoción fuese incompleta o no clara o, en su caso, las pruebas anexas u ofrecidas, fuesen insuficientes para iniciar el procedimiento, se concederá al promovente un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para que subsane la deficiencia que se le señale, apercibiéndole de que de no hacerlo se tendrá por abandonada la gestión, lo que se le notificará una vez actualizada esta causa."

" Cuando una petición de declaración administrativa proceda contra más de una persona, por cada acción contra cada persona deberá plantearse la solicitud respectiva." ⁷¹

Al intentarse la declaración administrativa de oficio, la Dirección debe notificar a aquél que sin autorización ejercite actos o hechos sin derecho alguno, un extracto de los motivos y fundamentos que tenga para dicha declaración. Si la declaración administrativa la solicita el Ministerio Público Federal para el ejercicio de la acción penal, se debe dar vista a aquél contra quien se intente ésta y, en su caso, al propio denunciante. En este tipo de situaciones, teniendo en cuenta lo aportado por el demandado o, en su caso, por aquél contra quien se intente la acción penal y lo investigado por la propia

⁷¹ Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, Reglamento de la Ley de invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, Editorial Porrúa S.A., México, primera edición 1974, edición 14a., 1989, agosto 30, 1989, pp. 126 y 127.

Dirección, se elabora la declaración correspondiente procediéndose en consecuencia (Art.115).

Ahora bien, en cuanto al emplazamiento o notificación de la denuncia al acusado, y que si consideramos aplicable a la Ley en vigor, establece el artículo 116, que las notificaciones se efectúan en el domicilio que señale el promovente de la acción o el denunciante. Los términos se computan en días hábiles, y se inician a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación. El plazo que se conceda al demandado para que manifieste lo que a su interés convenga, debe señalarse en la notificación misma.

Por otra parte e igualmente aplicable a la Ley en vigor, encontramos a las visitas de inspección. El presente ordenamiento regula dicha figura de la siguiente manera:

El artículo 112 señala, que para que a petición de parte se comisione personal para la práctica de diligencias de inspección o verificación de hechos, deben cubrirse previamente los derechos que establece la Ley Federal de Derechos y aportarse los recursos para cubrir los gastos necesarios para la realización de la diligencia respectiva.

Las visitas de inspección, así como el requerimiento de informes y datos, puede ordenarlos la Secretaría de oficio o a

petición de parte con interés legítimo, la que en su caso debe presentar su solicitud por escrito, señalando las razones y circunstancias de su petición.

En el oficio de comisión se ha de indicar el o los establecimientos en que deba practicarse la inspección, la que siempre debe efectuarse en horas y días hábiles, salvo que en dicho oficio se faculte al inspector para llevarla a cabo en horas o días inhábiles (Art. 119). Abundando sobre las visitas de inspección, nos señala el artículo 120 que " el solicitante de la inspección podrá estar presente en la diligencia que se efectúe en el establecimiento o instalaciones del visitado. La persona a quien se le practique la visita tendrá derecho a hacer las observaciones que considere oportunas, así como a ofrecer pruebas durante la diligencia o hacer uso de este derecho dentro de los tres días hábiles siguientes a la diligencia." ⁷²

Si durante la diligencia de inspección se comprueban fehacientemente actos de competencia desleal, aludidos en el artículo 210 de la Ley, o hechos que impliquen cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 (artículo 223 de la ley en vigor) de la misma, el inspector ha de formular un inventario de las mercancías o productos con los cuales se cometan dichos actos o hechos, y prohibirá su venta hasta en

⁷² Op. cit., p. 129.

tanto la Secretaría o, en su caso, el Ministerio Público Federal o la autoridad judicial, lo permita, designando como depositario al propietario o encargado del establecimiento donde se practique la diligencia, si éste es fijo; si no lo fuere, concentrará en la Secretaría la mercancía. El inventario que se lleve a cabo y demás providencias que se dicten con motivo del aseguramiento de la mercancía forman parte del acta administrativa que se levante, de la cual se le deja una copia a la persona con la cual se haya entendido la diligencia, aun cuando se hubiere negado a firmar el acta y demás constancias, lo que no afecta su validez (Art. 121). Cuando las infracciones o delitos se cometan en más del 30 % de las mercancías que se expendan en el establecimiento, éste debe ser clausurado temporalmente por el inspector, procurando hacerlo durante el lapso suficiente para que el Ministerio Público Federal dicte las medidas que considere procedentes, al tratarse de delitos (Art. 123).

Por último, se encuentra en este reglamento, en su artículo 122, materia referente al tema del presente trabajo; lo asentado en este artículo señala, que si los hechos fijados en el acta pudieran constituir alguno de los delitos a que se refiere el artículo 211 (ahora artículo 223 de la Ley en vigor) de nuestra ley, se remiten al Ministerio Público Federal los originales de las actas levantadas, quedando a su disposición

la mercancía asegurada, para todos los fines y efectos a que haya lugar (Art. 122).

3. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual de 20 de marzo de 1883 y revisado el 14 de julio de 1967:

Esta disposición jurídica, actualmente en vigor, es un reflejo del resultado de la paulatina globalización de los poderes económicos y políticos concentrados. Por otra parte, debe decirse en términos generales respecto a la propiedad industrial, que "el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil. ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial."⁷³

⁷³ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie A; fuentes b), textos y estudios legislativos, N° 73, primera edición 1991, segunda edición 1992, p. 16.

Este ordenamiento publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

En cuanto al tema que se desarrolla en este trabajo, consideramos que este ordenamiento es de significativa importancia por ser trascendente en la práctica de nuestra materia. En efecto, por una parte establece en su artículo noveno lo relativo al embargo de mercancía que ostente ilegalmente una marca. Literalmente, dicho artículo señala lo siguiente:

" 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medidas que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales." ⁷⁴

El artículo 10 bis define a la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Este concepto trae como consecuencia la prohibición de:

* 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los

⁷⁴ Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, Editorial Porrúa S.A., México, primera edición 1974, edición 14a. 1989, pp. 158 y 159.

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." ⁷⁵

El presente convenio obliga a los países miembros de éste a asegurarles a los nacionales de los países integrantes, una protección eficaz en contra de la competencia desleal (Art. 9), según lo establecido por el artículo 10 ter de esta disposición jurídica, en el que se ve asentada la obligación de los gobiernos de los países mencionados a brindar todo el apoyo legal dirigido al combate, entre otros, del uso ilegal de marca registrada. Estos objetivos los expresa dicho artículo de la siguiente manera:

⁷⁵ Op. cit., p. 160.

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

2. Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país." ⁷⁶

⁷⁶ Op. cit., p. 161.

CAPITULO III

ANALISIS DEL DELITO DESCRITO EN EL ARTICULO 223 FRACCION VI. DE
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

En virtud de que no todas las disposiciones de carácter penal se ubican dentro del Código Penal, las que se encuentran fuera de éste, las localizamos en la multitud de ordenamientos jurídicos con los que contamos en México. Tal es el caso del delito de uso ilegal de marca registrada, cuyo tipo no se ve plasmado en el Código Penal, sino en la ley especial de nuestra materia, es decir, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Las disposiciones de carácter penal dentro de dicha Ley, se ubican en el capítulo III., intitulado "De los Delitos",⁷⁷ en el que encontramos la descripción del acto ilegal que nos ocupa. Este se ve descrito en el artículo 223 fracción VI., que dice:

"Son delitos":

...VI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en

⁷⁷ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Op. cit., p. 28.

productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;" ⁷⁸

A continuación procederemos con el análisis del delito, objeto del presente trabajo, comenzando con el primer elemento de éste, que es la conducta o hecho:

I. LA CONDUCTA:

Pavón Vasconcelos define a la conducta como " el peculiar comportamiento de un hombre que se traduce exteriormente en una actividad o inactividad voluntaria." ⁷⁹ Esta se puede expresar a través de una acción u omisión. En virtud de que el delito en análisis implica una actividad, pasamos a continuación a citar la definición del concepto "acción," que nos da el mismo maestro citado, que consiste en " el movimiento corporal realizado por el sujeto en forma voluntaria." ⁸⁰ La doctrina le da al concepto " acción " una composición de dos elementos, los cuales son:

- 1.- El elemento psíquico, que es la voluntad de hacer o no hacer; y

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ PAVON VASCONCELOS, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., primera edición 1961, séptima edición 1985, p. 186.

⁸⁰ Op. cit.. p. 198.

- 2.- el elemento físico que consiste en un hacer o no hacer.

En el caso del delito que analizamos, ambos elementos son indispensables para su existencia, toda vez que su realización los implica. En efecto, para que se de el delito en estudio, tiene el sujeto activo que tener primeramente la voluntad de realizarlo y finalmente que traducir esa voluntad en la acción correspondiente. Dicho acto ilícito no se podría derivar de un simple hecho que se diese por la naturaleza, sino que se requiere de la existencia de la actuación mencionada, consecuente a la voluntad de un sujeto activo. Siendo precisos, ésta actuación o conducta consiste primeramente en la ideación del, y posteriormente en el uso de 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.

Ahora bien, es de señalarse, que dicho "uso" se podría componer por el fabricar las marcas, la aplicación de las mismas en productos, por almacenar dichas marcas y por su "uso" en los productos "marcados". Al no quedar perfectamente claro cual ha de ser el sentido del verbo núcleo del delito, objeto de este estudio, procuraremos a continuación llegar a una

interpretación del mismo, en base a los antecedentes históricos que encontramos:

El Código de Comercio de 1854 ya mencionado, no toca directamente el tema que se desarrolla, siendo la única razón de su citación, el hecho de que es el primer ordenamiento legal postindependista que hace referencia a las marcas con el objeto de lograr una distinción de los productos y propietarios.

El Código Penal de 1871 se concentra en las marcas de las pesas y medidas, pero al contrario del Código de Comercio arriba citado, sí contempla su falsificación. Al respecto utiliza los verbos usar (Art. 695), pasar y usar (Art.696), marcar (Art. 698) y falsificar (Art. 700), haciéndose énfasis en las marcas de pesas y medidas. Por otra parte se acerca un tanto a nuestro tema en los artículos 701 y 702, utilizando las palabras " falsificación" y "procure" (en el sentido de obtener la posesión) y "usar", respecto a marcas; estos casos, sin embargo, si bien se refieren a marcas, estampillas o contraseñas, y marcas verdaderas, respectivamente, no se trata de marcas registradas. En cuanto a la terminología aplicada en este Código, podemos decir que parcialmente se refiere a la falsificación, aplicación y uso de las marcas. En el artículo 702 en cambio, el "uso" se compone tanto por la falsificación, aplicación y uso en términos generales.

El Código de Comercio de 1884, es el primer ordenamiento legal nacional que tipifica el acto del delito en estudio, estableciendo que se da dicha contravención legal cuando " se usa una marca enteramente igual".⁸¹

En el artículo 16 en su fracción I de la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 se plasma la palabra "usar", dándole una aplicación general a dicho verbo. Sin embargo, señala en el artículo 17 a la falsificación de marca, como otro delito, por lo cual el "usar" se le podría interpretar como " aplicar".

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 25 de agosto de 1903 diferencia entre la fabricación de marcas falsificadas (Art. 27), su aplicación (Art. 18) y la puesta en venta o circulación de los efectos que las ostenten, no mencionándose en ningún momento la palabra "usar".

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 se restringe a penalizar la aplicación de marcas falsificadas a artículos similares a los que ostenta la marca registrada (Art. 73) y a la venta de los productos que las ostenten.

⁸¹ Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p. 368

En el Código Penal de 1929 se regresa a la visión que reflejaba la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, especificando como delitos diferentes a la falsificación de marca (Art. 686), su aplicación (Art. 766), y puesta en venta o circulación de los efectos que las ostenten (Art. 683 y 767), pero adicionando su uso (Art. 686).

A diferencia de la legislación mencionada, la Ley de Propiedad Industrial de 1942 sanciona además de la fabricación de marcas falsificadas (Art. 257), la puesta en venta o circulación de efectos que las ostenten (Art. 255), la venta de las marcas falsificadas (Art. 257).

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 califica como delitos distintos al usar y la puesta en venta o circulación sin consentimiento de su titular, de productos idénticos o similares a los que ostenten marcas registradas.

La Ley en vigor, curiosamente reproduce el mismo espíritu descrito en la Ley mencionada en el párrafo anterior, independientemente de sancionar otros actos que se realicen con marcas registradas.

En base a lo anterior, podemos concluir respecto al significado del verbo " usar " dentro del artículo que nos

ocupa, que tal palabra se refiere al empleo de cualquier indole de la marca en cuestión, pero siempre en productos idénticos o similares a los que protege la marca registrada, es decir el utendi, sin llegar a poner el producto que la ostente, en circulación o en venta.

2. CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN A LA CONDUCTA:

El maestro Celestino Porte Petit clasifica a los delitos en su libro "Apuntes de la Parte General del Derecho Penal, I.", de la siguiente manera:

- 1.- De acción,
- 2.- de omisión,
- 3.- de omisión mediante acción,
- 4.- mixtos de acción y de omisión,
- 5.- sin conducta (de sospecha o posición),
- 6.- de omisión de resultado,
- 7.- doblemente omisivos,
- 8.- unisubsistentes y plurisubsistentes, y
- 9.- habituales. ⁸²

⁸² Citado por Pavón Vasconcelos, "Manual de Derecho Penal Mexicano"; PORTE PETIT, " Apuntes de la Parte General del Derecho Penal, I, " México, 1960, p. 231.

El delito que nos ocupa lo clasificamos como:

1. Delito de acción: En virtud de que se conforma por una conducta volitiva dirigida a un objeto claramente definido, - en este caso, consistente en el uso de 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.

2. Delito unisubsistente: Toda vez, que la acción que produce este delito, se da por un solo acto, para darse el empleo de una marca registrada en los términos ya antes referidos.

3. EL RESULTADO:

El resultado lo conceptualiza el maestro Alvaro Bunster como " el efecto diferenciable de una conducta que la Ley recoge en su descripción para prohibirla como delito." ⁸³ El tratadista Maggiore lo define como " la consecuencia de la

⁸³ DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1984, segunda edición 1988, México, Tomo IV., p. 2844.

acción, que la Ley considera decisiva para la realización del delito; o lo que es lo mismo, la realización del tipo fijado por la ley." ⁴⁴

El delito que se analiza se ve consumado a partir del momento en el que la marca es aplicada al producto idéntico o similar al que protege la marca registrada.

La doctrina clasifica al concepto que tratamos en, de índole jurídica o formal, y naturalística o material, que se definen como:

1. Jurídica o formal: aquellos resultados que provocan mutaciones en el mundo jurídico o inmaterial.

2. Naturalística o material: Los que producen una modificación en el mundo material, perceptible por los sentidos y con existencia temporal y espacial.

El delito de uso ilegal de marca registrada se perfecciona con la mera conducta, por la cual se compone, es decir, se tipifica el acto delictivo por la simple acción que comprende, produciendo un resultado de índole material, consistente en la invasión de los derechos marcarios del titular de la marca

⁴⁴ "Manual de Derecho Penal", Pavón Vasconcelos, Francisco, Op. cit., p. 206.

ilegalmente usada, así como en la ausencia de permiso o licencia por parte del titular de los derechos de propiedad industrial y la afectación económica provocada al mismo, al estar dicha marca ilegalmente usada, plasmada en un producto idéntico o similar al que protege la marca original.

4. CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN AL RESULTADO:

Nuevamente nos basamos en Porte Petit para dar su clasificación de los delitos, ahora, en orden a los resultados, que citamos a continuación:

- 1.- Instantáneo,
- 2.- instantáneos con efectos permanentes,
- 3.- permanentes,
- 4.- necesariamente permanentes,
- 5.- eventualmente permanentes,
- 6.- alternativamente permanentes,
- 7.- formales,
- 8.- materiales,
- 9.- de lesión y
- 10.- de peligro.

Antes de proseguir con la clasificación que nosotros consideramos adecuada, es de señalarse que algunos jurisprudencistas califican al delito en estudio como de índole permanente (continuo o sucesivo) el cual se define como " el delito de consumación indefinida, el delito que dura (Dauerverbrechen), cuyo tipo legal continua realizándose hasta que interviene alguna causa que lo hace cesar." ⁸⁵ El Código Penal recoge este tipo de delito en su artículo 7, definiéndolo como delito " permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo." ⁸⁶

Nosotros clasificamos al delito que nos ocupa como:

1. Delito instantáneo: Se define como el que se consume en un solo momento. Al respecto, podemos decir que se adecua perfectamente al delito en estudio, considerando que una vez aplicada la marca ilegalmente usada, se cristaliza el delito en comento.

2. Delito material: Este tipo de delito se agota con el mero hacer o no hacer del sujeto. Coincidimos con la tan

⁸⁵ Citado por Pavón Vasconcelos, Francisco, Op. cit., pp. 236 y 237; G. Maggiore, Derecho Penal, I, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 373.

⁸⁶ Código Penal para el Distrito Federal, Leyes y Códigos de México, Colección Porrúa, Editorial Porrúa, S.A., México, 1986, primera edición 1953, 42.a edición, p. 9.

acertada definición que dá al respecto el maestro Maggiore, quien dice que este tipo de delito " es el que se perfecciona con una simple acción u omisión, haciendo abstracción de la verificación del resultado." ⁸⁷ En cuanto al delito que nos ocupa, éste se perfecciona al llevarse a cabo el mero uso de 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, o sea llevándose a cabo una mera actividad.

3. Delito de lesión: A los delitos de lesión los considera el maestro Binding como " los que una vez consumados, causan un daño directo o efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por una norma prohibitiva." ⁸⁸

Al respecto consideramos que el delito que se analiza se califica como de lesión, debido a que en el momento en que un producto es marcado, se causa un daño efectivo y directo en los bienes jurídicamente protegidos del titular de dicha marca, derivado de una afectación económica y desprestigio de la marca en cuestión.

⁸⁷ "Derecho Penal I", Pavón Vasconcelos, Francisco, Op. cit., p. 294.

⁸⁸ Op. cit. por Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual del Derecho Penal Mexicano; PUIG PEÑA, Federico, Derecho Penal, I, Madrid, 1955, p. 345.

La afectación económica se da, cuando el producto genuino no es comprado, pues se adquiere en su lugar el producto pirata y posteriormente, cuando como consecuencia del descrédito por la mala calidad del producto falso, ya que el público no adquiere ningún artículo con la marca.

5. TIPO, TIPICIDAD Y ATIPICIDAD;

1. TIPO:

El tipo delictivo se define como la descripción que hace la Ley de una conducta o hecho que se considera digno de sanción. Ciertamente, el maestro Francisco Pavón Vasconcelos, lo define como " descripción concreta hecha por la Ley de una conducta a la que en ocasiones se suma su resultado, refutada como delictuosa al conectarse a ella una sanción penal." ⁸⁹ Citado por el mismo, encontramos la definición que da el

⁸⁹ "Manual del Derecho Penal Mexicano", Pavón Vasconcelos, Francisco, Op. cit., p. 273.

maestro Ignacio Villalobos, quien dice al respecto que es " la descripción del acto o del hecho injusto o antisocial. " 90

En este caso, como el ya mencionado anteriormente, encontramos el tipo del delito que estudiamos en el artículo 223 en su fracción VI. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2. TIPICIDAD;

Esta la define el maestro F. Pavón Vasconcelos como " la adecuación de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa;" 91 Así mismo, es de citarse la definición del maestro Fernando Castellanos, que la califica como " la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto." 92

Para el caso que estamos analizando, la tipicidad se da cuando un tercero, sin consentimiento de su titular o sin la

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ "Manual del Derecho Penal", Pavón Vasconcelos, Francisco, Op. cit., p.289.

⁹² CASTELLANOS Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Editorial Porrúa, 10a. edición 1976, p. 165.

licencia respectiva, usa una marca registrada en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

3. ELEMENTOS DEL TIPO:

1. La doctrina establece los siguientes elementos del tipo:

1. Sujetos, autoría material, coautoría, autoría mediata, autoría intelectual y complicidad,
2. conducta,
3. objeto material, y
4. medios de ejecución.

1. Sujetos, autoría material, coautoría, autoría mediata, autoría intelectual y complicidad,

La calidad de los sujetos se refiere a la parte activa y pasiva en el delito. De aquí se deriva que, la parte sujeto activo o autor de éste, es aquél que comete el delito, frente a la parte o sujeto pasivo, que es representado por quien sufre el perjuicio o lesión al bien jurídico protegido.

La categoría por parte de los sujetos participantes en la realización de un delito puede ser de diversa índole, tales como de:

- Autoría material: Para quienes cometen directamente una conducta antijurídica en detrimento de un bien jurídico;

- Coautoría: Que se da a través de la realización de un delito por dos o más personas conjuntamente.

- Autoría mediata: Se da cuando el autor se sirve de otro para la realización de un delito, dada la inimputabilidad o insuficiente capacidad del tercero para impedir su participación;

- Autoría intelectual: Se da por la inducción a un tercero para el cometimiento de un delito;

- Complicidad: Existe cuando un tercero auxilia intencionalmente y con previo acuerdo, al sujeto activo en la realización de un delito.

En el delito de uso ilegal de marca registrada, la categoría de los sujetos participantes puede ser, a excepción de la autoría mediata, de cualquiera de las mencionadas, toda vez que es factible la participación de sujetos que revistan tales características. En efecto, la Ley no establece la necesidad de una calidad especial del sujeto activo, de manera que esta figura puede ser revestida por cualquier persona.

Sin embargo sí resulta ser, que el sujeto pasivo requiere de una modalidad, consistente en que éste tenga que ser el titular de la marca ilegalmente usada, o el usuario legal o licenciataria de la misma.

2. Conducta:

Como ya se dijo anteriormente, para la realización de este delito, se requiere de una actuación positiva, o sea, un hacer consistente en un usar, ya sea en apoyo o en la realización directa del delito durante todo el itercriminis. Por lo tanto, excluimos la factibilidad de una acción por omisión para la existencia de este delito.

Ahora bien, dados los fines de este estudio, nos referimos únicamente al sujeto activo, realizador del delito en todas y cada una de sus fases, cuya conducta consiste en el uso de 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.

3. Objeto material:

El objeto material es " sobre lo que debe recaer la acción del agente según la descripción legal respectiva, " ⁹³ Al

⁹³ Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit., p. 2242.

respecto es de mencionarse, que la doctrina diferencia entre el objeto material y el jurídico.

El primero lo conforma la persona o cosa sobre el cual recae la acción delictiva. Por lo tanto, en este caso se refiere a la marca que es usada sin el consentimiento de su titular.

El objeto jurídico se refiere al bien jurídico, materia del acto delictivo, el cual en este caso son los derechos del titular de la marca sobre su uso exclusivo y el prestigio de la misma.

4. Medios de ejecución:

En el delito que se trata, no se dan medios específicos de ejecución. Lo trascendente, es el uso ilegal de la marca registrada, no importando los medios de los que el sujeto activo se valga.

5. Referencias de elementos objetivos; referencias de elementos normativos; referencias de elementos normativos de índole cultural: referencias espaciales y temporales:

Las referencias de elementos objetivos son aquellas que describen una conducta, y que son susceptibles a través de los sentidos. Por lo tanto, es precisamente aquí, en donde encontramos el verbo núcleo del delito que analizamos, que es "usar." El Diccionario Léxico Hispano define a esta palabra como el hacer servir una cosa para algo - el disfrute de alguna cosa, sea uno o no dueño de ella o como el ejecutar una cosa o servirse de ella habitualmente.

Las referencias de elementos normativos, son aquellas que requieren de alguna descripción jurídica o cultural. En el delito descrito en el artículo 223 en su fracción VI. de nuestra Ley, reciben una definición jurídica los conceptos que se citan y explican a continuación:

- **Marca:** La Ley en vigor define a la marca en su artículo 88 que dice: " Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado." ⁹⁴

- **Registrada / registro:** " Instancia administrativa creada por ley, para dar certeza, autenticidad o seguridad jurídicas a hechos o actos, bienes o personas, y para tal efecto se

⁹⁴ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Op. cit., p. 14.

adopta un sistema de inscripciones y anotaciones, catálogos e inventarios." ⁹⁵

- Consentimiento: " Es el acuerdo de dos o más voluntades destinadas a producir consecuencias o fines de interés legal en la celebración de cualquier convenio o contrato." ⁹⁶

- Titular / título: Es " por un lado, una relación jurídica existente entre una o más personas respecto de un bien; y por el otro, el documento o instrumento que prueba esa relación." ⁹⁷

- Licencia: Es una autorización proveniente de una disposición legal, en la cual se asienta la facultad para un hacer condicionado.

Las que reciben una explicación cultural, son:

- Iguales / igual: " De la misma naturaleza, cantidad o calidad que otra cosa ... dicese de las figuras que se pueden superponer de modo que se confundan en su totalidad." ⁹⁸

⁹⁵ Diccionario Jurídico Mexicano, T.IV., Op. cit., p. 2742.

⁹⁶ Diccionario Jurídico Mexicano, T.I., Op. cit., p. 648.

⁹⁷ Diccionario Jurídico Mexicano, T.IV., Op. cit., p. 3093.

⁹⁸ Diccionario Léxico Hispano, T.II. W. M. JACKSON. Inc., Editores, México D.F., 1982, p.1288.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

- Productos / producto: " Cosa producida." ⁹⁹
- Servicios / servicio: "...Utilidad o provecho que resulta a uno de lo que otro ejecuta en atención suya..."¹⁰⁰
- Similares / similar: " Que tiene semejanza o analogía con una cosa." ¹⁰¹
- Usar: El hacer servir una cosa para algo - el disfrute de alguna cosa, sea uno o no dueño de ella o como el ejecutar una cosa o servirse de ella habitualmente. ¹⁰²

En cuanto a las referencias espaciales es de mencionarse que, el artículo que se analiza no señala ninguna; sin embargo, en virtud de que en nuestro país se aplica el principio de territorialidad para la validez de leyes, es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como el Convenio de París, la legislación aplicable en lo que a nuestra materia se refiere, a lo largo del territorio nacional.

⁹⁹ Op. cit., p. 1152.

¹⁰⁰ Op. cit., p. 1280.

¹⁰¹ Op. cit., p. 1288.

¹⁰² Op. cit., p. 1396.

Respecto a las referencias temporales, el delito que nos ocupa no señala tampoco ninguna. Sin embargo, podemos apuntar, que esta figura típica ha sido válida desde que la Ley que la contiene entró en vigor, es decir el 28 de junio de 1991, según el artículo primero transitorio de la misma. Partiendo del hecho de que el delito en comento es de índole instantáneo, comienza a contar la prescripción de la acción penal y su sanción a partir del momento en el que se consume el delito, conforme a lo estipulado por el artículo 102 en su fracción I. de nuestro Código Penal.

4. ATIPICIDAD:

La atipicidad es la falta de adecuación de la conducta al tipo. El maestro Francisco Pavón Vasconcelos considera que hay atipicidad, " cuando el comportamiento humano concreto, previsto legalmente en forma abstracta, no encuentra perfecta adecuación en el precepto por estar ausente alguno o algunos de los requisitos constitutivos del tipo. La atipicidad es, ausencia de adecuación típica." ¹⁰³

¹⁰³ Manual de Derecho Penal Mexicano, Pavón Vasconcelos, Francisco, op. cit., p. 290

Al respecto es de mencionarse, que la atipicidad se diferencia doctrinalmente de la ausencia de tipicidad, en que ésta se refiere a la ausencia del tipo, es decir, "ausencia de fórmula legal incriminadora."¹⁰⁴

Prosigue el maestro afirmando, que concretamente se originan hipótesis de atipicidad:

- Cuando falta la calidad exigida por el tipo en cuanto al sujeto activo o respecto al sujeto pasivo; en el caso que tratamos, se requiere de una calidad especial por parte del último, consistente en ser titular de la marca registrada.

- Cuando hay ausencia de objeto, o bien, existiendo éste, no se satisfacen las exigencias de la Ley por cuanto a sus atributos; en relación al delito en comento, la ausencia de objeto se concretiza con la falta de existencia del registro marcario respectivo, como objeto material, y los derechos derivados del mismo, como objeto jurídico.

- Cuando habiéndose dado la conducta, están ausentes las referencias temporales o espaciales exigidas por el tipo; al respecto es de señalarse como ya antes mencionado que en el

¹⁰⁴ "Derecho Penal", García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 56.

delito que se comenta, no se señala referencia temporal alguna: sin embargo, sí es requisito para la existencia del delito, en cuanto a éste punto, la vigencia de la marca; ésta situación se deriva de que el artículo 223 de nuestra Ley se refiere claramente a una marca que esté registrada, y no, a contrario sensu, a una que lo haya estado, o a una que no lo esté; en cuanto a la referencia espacial en específico, como arriba mencionado, no se ve establecida ninguna referencia en forma expresa en el artículo 223 del ordenamiento legal de referencia; sin embargo, debe ser cometido el delito dentro del territorio nacional para poder ser sancionado conforme a dicha Ley.

- Cuando no se dan en la conducta o hechos concretos los medios de comisión señalados por la Ley; en el delito en cuestión, no importan él o los medios comisivos de la conducta ilícita.

- Cuando están ausentes los elementos subjetivos del injusto, requeridos expresamente por el tipo legal; como ya habíamos comentado, consideramos que la cristalización de este delito requiere de una ideación y preparación que se extienden en el tiempo, y que reflejan una clara manifestación del dolo existente, de manera que el sujeto activo, en estos casos, nunca carecerá de elementos subjetivos.

6. LA ANTIJURICIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO:

Dentro de este tema encontramos una numerosa lista de definiciones de los más célebres jurisconsultos, los cuales pregonan enfoques diferentes.

Una definición tradicional de la antijuricidad, es la que la concibe como " un concepto negativo, desaprobador del hecho humano frente al Derecho." ¹⁰⁵

En términos generales, la doctrina reconoce a la antijuricidad como " un desvalor jurídico, una contradicción o desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas del Derecho." ¹⁰⁶

Ahora bien, las visiones encontradas no se presentan tanto en la definición del presente concepto, sino en los criterios objetivo o subjetivo que le son inherentes. El jurisconsulto Jiménez de Asúa señala, " que lo antijurídico es objetivo al ligar el acto con el Estado, no siendo antijurídico lo captado por el dolo, sino el deber de no violar las normas." ¹⁰⁷

Francisco Pavón Vasconcelos así mismo cita al maestro Franco

¹⁰⁵ "Manual del Derecho Penal Mexicano", Pavón Vasconcelos, Francisco, op. cit., p. 294.

¹⁰⁶ Op. cit., p. 295.

¹⁰⁷ Op. cit., 296.

Guzmán quien aclara que, " los que sostenemos la existencia de una antijuricidad como elemento del delito, con naturaleza objetiva, podemos aceptar que se hable de un aspecto objetivo de la ilicitud, que por consiguiente, se considera como la nota conceptual más importante del delito. Ya sobre estas bases se puede admitir que la culpabilidad sea el aspecto subjetivo de la ilicitud." ¹⁰⁸

Una posición similar es adoptada por Ignacio Villalobos, al decir que, " la valoración de los actos es netamente objetiva: el homicidio es un desvalor jurídico o un antijurídico. Por tanto es acertada la fórmula que declara que la antijuricidad es la violación de las normas objetivas de valoración. Nada importan los rasgos subjetivos de quien comete el acto: sea su autor un infante, un hombre maduro y normal o un enajenado, el homicidio es antijurídico." ¹⁰⁹

El criterio subjetivo es defendido por su principal representante, el maestro Aldo Moro, alegando que el derecho es presentado por los imperativistas " como voluntad que se impone a la voluntad del sujeto, motivándola, de manera que el acatamiento, lo mismo que la violación son necesariamente proceso de voluntad." ¹¹⁰

¹⁰⁸ Op. cit., pp. 297 y 298.

¹⁰⁹ Ibidem.

¹¹⁰ Ibidem.

Frente a este encuentro de posiciones, nosotros nos apegamos al criterio objetivo en base a que si bien, todo juicio es subjetivo por excelencia, tal juicio, que el hombre se ha formado a través de su existencia, y que diferencia a lo positivo y aceptado, de lo negativo y por ello sancionado, se ha formado a través de vivencias o acciones, las cuales no pueden ser mas que objetivas. Para mayor abundamiento, es de considerarse que al juzgador no le interesa en primer término el aspecto subjetivo del delincuente, sino el acto ilegal que haya cometido, que es un factor objetivo y que es sancionado objetivamente. Por lo tanto concluimos, que si bien todo juicio de valor que emane del hombre es per se subjetivo, tal juicio siempre se basará en acciones del pasado, las cuales siempre serán de índole objetiva, al igual que todo acto que realice el hombre, que, en caso de ser ilegal, es sancionado objetivamente.

La conducta que estudiamos, es considerada como antijurídica e inclusive reconocida como tal, al ser ubicada dentro de la Ley de nuestra materia, en un capítulo especial intitulado, " De los delitos."

Ahora bien, una conducta típica deja de ser antijurídica cuando es tutelada por una causa de justificación, o sea, el aspecto negativo de la antijuricidad. Dentro de las causas de

justificación ubicamos al ejercicio de un derecho que es la única causa justificante que nos parece procedente para el delito que analizamos. La doctrina considera que existe el ejercicio de un derecho, cuando se da la realización de ciertos actos, cuya ejecución es indispensable para poder ejercer el derecho del que se trate. Tal situación podría verse reflejada en el caso del uso por un fabricante o comerciante, de una marca debidamente registrada en la SECOFI, habiendo esta institución expedido este registro sin haberse percatado de la existencia de uno idéntico, anteriormente concedido en favor de un tercero. En tal situación, el presunto responsable podría alegar para su defensa el ejercicio legítimo de un derecho otorgado por el Estado en su favor, considerando que "en tales circunstancias, el presunto infractor cuenta con un respaldo legal, constituido por la concesión del registro de la marca que usa, como justificación de su conducta y base para su defensa."¹¹¹

7. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD

El maestro Pavón Vasconcelos define a la imputabilidad como " la capacidad de entender y de querer." ¹¹² Para formular

¹¹¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, S.A. de C.V., primera edición 1992, México D.F., p. 107.

¹¹² Op. cit., p. 372.

tal enunciado, se basa en que " la noción de imputabilidad requiere no sólo el querer del sujeto, sino además su capacidad de entendimiento, pues únicamente quien por su desarrollo y salud mental es capaz de representar el hecho, conocer su significación y mover su voluntad al fin concreto de violación de la norma, puede ser reprochado en el juicio integrante de la culpabilidad." ¹¹³

El maestro Sergio García Ramírez señala en su libro " La Imputabilidad en el Derecho Penal Mexicano, " que ésta, " es el presupuesto de la responsabilidad y sinónimo de la capacidad, como un conjunto de determinadas condiciones que hacen posible referir una acción u omisión a un individuo como autor conciente y voluntario de un hecho." ¹¹⁴

Nosotros definimos a la imputabilidad como la mínima aptitud y entender, que tenga una persona e el momento de la realización de la conducta delictiva, para responder por sus actos.

La inimputabilidad se define, por lo tanto a contrario sensu, como " la incapacidad para conocer la ilicitud del hecho o bien para determinarse en forma espontánea conforme a esa

¹¹³ Op. cit., p. 373.

¹¹⁴ PAVON VASCONCELOS, Francisco, " Manual de Derecho Penal Mexicano ", op. cit., p. 374.

comprensión." ¹¹⁵ Sin embargo, consideramos que el factor inimputable, no debe de eximir al sujeto activo de una sanción. Por ello, nos apegamos a la posición del maestro Franco Guzmán, quien citado por el maestro Pavón Vasconcelos argumenta, que también los inimputables son destinatarios de sanción penal, " puesto que el Derecho tiene un carácter absoluto de valor y por esa razón se dirige tanto a los sujetos capaces como a los incapaces." ¹¹⁶

Consideramos que la persona que cometa el delito, que analizamos en el presente trabajo, ha de ser imputable, toda vez que su realización requiere de una mínima capacidad mental e intelectual, la cual sería contradictoria al estado de falta de imputabilidad. Asimismo pensamos que, aun en el caso de existir tal inimputabilidad, dudamos que ésta se pudiese extender por todo el tiempo que este delito requiere para su realización, es decir, que el sujeto no viviese durante todo el itercriminis un momento de lucidez en el cual fuera capaz de conscientizar su actividad delictiva. Por otra parte es de mencionarse, que partimos de un supuesto generalizado de que el actor cuenta con una edad de 18 años cumplidos, toda vez que la menoría de edad también es una causa de inimputabilidad. En virtud de lo anterior, descalificamos en términos generales la

¹¹⁵ Op. cit., p. 375.

¹¹⁶ MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICANO, Francisco Pavón Vasconcelos, Op. cit., p. 299.

posibilidad de existencia de la inimputabilidad para el sujeto activo del delito en comento.

8. LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD:

1. La culpabilidad en el delito contenido en el artículo 223 fracción VI. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

El maestro Fernando Castellanos Tena define a la culpabilidad como " el nexu intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto." ¹¹⁷ Pudiendo ser la culpabilidad de índole dolosa, culposa o preterintencional, consideramos que en el caso del delito que analizamos, ésta solamente podría ser de la primera forma enunciada. En efecto, pensamos que es de carácter doloso, al usar el sujeto, con voluntad propia y estando por lo tanto consciente del acto, la 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 aplica.

¹¹⁷ CASTELLANOS TENA, Fernando, Op. cit., p. 232.

Si bien se podría dar el caso en el que el sujeto activo del delito no tuviese conocimiento de la existencia de la marca imitada, consideramos esta hipótesis como la excepción a la regla, por lo cual excluimos el carácter culposo del delito en análisis. En efecto, como ya comentábamos anteriormente, la realización del presente delito presupone prácticamente del sujeto activo, que éste sea un comerciante o fabricante, quien por motivos de superación económica procede a su realización, siendo una persona con un intelecto y capacidad económica mínimos, de manera que en caso de no tener la intención de cometerlo, efectuaría las medidas precautorias necesarias.

2. La inculpabilidad:

El aspecto negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad. Bajo este concepto entendemos las causas que impiden la integración de la culpabilidad. Como tales encontramos las siguientes:

1. El error de hecho esencial e invencible;
2. la extrema ignorancia,
3. la no exigibilidad de otra conducta;
4. el caso fortuito, y
5. miedo grave y temor fundado.

De estas cinco alternativas, consideramos que sólo las primeras dos podrían ser aplicables al delito en estudio. Nos basamos para poder dar este juicio, en lo señalado por el maestro Fernando Castellanos Tena quien dice que, " tanto el error como la ignorancia pueden constituir causas de inculpabilidad, si producen en el autor desconocimiento o un conocimiento equivocado sobre la antijuricidad de su conducta; por lo tanto, el obrar en tales condiciones revela falta de malicia. Mientras en el error se tiene una falsa apreciación de la realidad, en la ignorancia hay ausencia de conocimiento; en el error se conoce, pero se conoce mal; la ignorancia es una laguna de nuestro entendimiento, porque nada se conoce, ni errónea ni certeramente." ¹¹⁸

Basándonos en lo citado, consideramos, que aunque difícilmente y con muchas reservas, sí se podría dar tanto el error de hecho esencial e invencible, así como la extrema ignorancia en el delito en estudio. Un caso en el que se daría el error de hecho esencial e invencible sería la hipótesis en la que el sujeto comete el delito en comento, teniendo el autor delictivo un registro de la marca erróneamente concedido por la autoridad. De tal forma, el sujeto estaría partiendo de la premisa de que su registro le estaría dando todo el derecho de

¹¹⁸ CASTELLANOS TENA, Fernando, " Lineamientos Elementales de Derecho Penal," Editorial Porrúa, S.A. México, 1975, p. 255.

usar su marca, estando ésta sin embargo ya registrada por un tercero, acreedor de mejores derechos que el sujeto en cuestión.

El caso de ignorancia, se vería reflejado en el supuesto de una persona, la cual, precisamente por su ausencia de conocimiento al respecto, comete el delito que se analiza. Nosotros dudamos seriamente de una inculpabilidad de esta índole para dicho delito, en virtud de que su ejecución requiere de un grado mínimo de nivel educativo y conocimiento intelectual, que haría la realización del acto delictivo en cuestión sin malicia, prácticamente imposible.

Aceptando los supuestos enunciados, se aplicaría lo asentado en el artículo 59 bis del Código Penal, que previene que " cuando el hecho se realice por error o ignorancia invencible sobre la existencia de la Ley Penal o de alcance de ésta, en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento social del sujeto, se le podría imponer hasta la cuarta parte de la pena correspondiente al delito de que se trate o tratamiento en libertad, según la naturaleza del caso."¹¹⁹

¹¹⁹ "Derecho Penal", García Ramírez, Sergio, op. cit. p. 69.

9. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD:

En el delito, objeto de análisis, no encontramos ninguna condición objetiva de punibilidad. Sin embargo, para mayor claridad, es de mencionarse que, como lo diferencia el maestro Sergio García Ramírez, " no es lo mismo condición objetiva de punibilidad que requisito de procedibilidad. Aquél corresponde al derecho sustantivo; éste, al derecho procesal. Si falta la condición objetiva de punibilidad, la conducta ilícita no será sancionada. Si se carece del requisito de procedibilidad, no habrá proceso; pero una vez satisfecho el requisito, se tendrá vía libre para la persecución."¹²⁰

En base a lo asentado en el artículo 225 de nuestra Ley, ubicamos por lo tanto un requisito de procedibilidad, el cual una vez cubierto, permite la realización del proceso judicial. Dicho artículo señala: " La averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto

¹²⁰ Ibidem.

emita la Secretaría, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan."¹²¹

10. LA PUNIBILIDAD:

El maestro Francisco Pavón Vasconcelos define a la punibilidad como " la amenaza de pena, que el estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden social." ¹²² Castellanos Tena a su vez, afirma que " la punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta."¹²³

La punibilidad del delito que analizamos en el presente estudio, tiene su origen en la concepción del daño que se le infrinje al patrimonio de su titular, al formar los derechos derivados de la propiedad industrial, parte del patrimonio de su registrante. Al respecto considera el maestro Mariano Jiménez Huerta que, "los frutos del intelecto o del ingenio

¹²¹ "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", Op. cit. p. 29.

¹²² " Manual de Derecho Penal Mexicano ", Francisco Pavón Vasconcelos, Op. cit., p. 411.

¹²³ Castellanos Tena, Fernando, Op. cit., p. 267.

humanos en cuanto son propios de su autor por quedar sometidos al señorío de su voluntad y en cuanto satisfacen materiales necesidades humanas por ser susceptibles de explotación y comercio, son bienes jurídicos del índole patrimonial."¹²⁴ Consecuentemente, considera que "la tutela penal del patrimonio estaría incompleta si el valor económico de los frutos del intelecto y del ingenio humano quedase sin protección frente a las acciones humanas que tienden a usurpar el señorío que el autor y el inventor tienen según el derecho natural y las leyes positivas, sobre sus creaciones literarias, didácticas, científicas, artísticas, inventivas e industriales."¹²⁵

En el caso del delito que tratamos, la pena correspondiente consiste en 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, señalado así en el artículo 224 de nuestra Ley.

¹²⁴ JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, S.A., primera edición 1963, quinta edición 1984, México, D.F., p. 364.

¹²⁵ Op. cit., p. 363.

11. Modo en el que se incurre en el delito descrito en el artículo 223 fracción VI. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

El delito que se analiza, consiste en el uso de 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.

Ahora bien, para la mejor comprensión de lo que es este delito, evocamos nuevamente las definiciones de las palabras claves que lo conforman, proporcionadas en el subcapítulo de referencias de elementos objetivos, referencias de elementos normativos y normativos de índole cultural.

Por otra parte también hacemos especial referencia al verbo, núcleo del delito, que es " usar." Por lo tanto, el legislador no se refiere al ofrecimiento en venta de un producto igual o similar al original que ostenta la marca ilegalmente o su puesta en circulación, sino específicamente a su uso. Sin embargo es de mencionarse, que tal uso siempre se ve accionado por su almacenamiento.

12. Algunas pruebas idóneas para demostrar el delito de uso ilegal de marca:

"La probanza por excelencia es, desde luego, la documental, consistente en ... un ejemplar de la que se usa ilegalmente. No es necesaria, ni es apta, otra evidencia. Naturalmente es obvio que resulta prudente mostrar el origen de la ... manera como se obtuvo la marca fraudulenta, para que no pueda alegarse por el presunto infractor que fue una probanza manufacturada de propósito."¹²⁶ Como medios idóneas para ello, consideramos que son las dos que se enuncian a continuación:

Como primero encontramos la fe notarial llevada a cabo en un establecimiento fabril, en el cual constaría el uso de la marca ilegalmente usada a través de su elaboración / fabricación, y/o de su aplicación a productos iguales o similares en los que la marca original se use. Esta misma vía podría practicarse en un establecimiento comercial, en el cual estuviéese almacenado el producto idéntico o similar al protegido por la marca que se defiende.

Un segundo medio de comprobar la existencia del delito en estudio, es la inspección llevada a cabo por el inspector comisionado por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

¹²⁶SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, S.A., primera edición 1955, segunda edición 1981, México D.F., pp. 215-216.

La tercera vía idónea para demostrar el delito en cuestión, consideramos que es la fe ministerial, llevada a cabo por el Ministerio Público, ya sea de oficio, o a petición de parte; dicha visita sería efectuada en los mismos establecimientos arriba mencionados.

13. FORMAS DE APARICION DEL DELITO:

1. El itercriminis:

El itercriminis es definido por la doctrina como el camino que recorre el delito, el cual nace como idea en la mente del sujeto y que pasa por un proceso de desarrollo hasta su consumación.

Como sabemos, el desarrollo del itercriminis se divide en dos fases, que son la interna y la externa. La primera a su vez, se compone por la ideación, deliberación y resolución; la fase externa, por su parte, en manifestación, preparación y ejecución.

A continuación le daremos seguimiento al delito en análisis, en todo su proceso:

Este comienza con la idea de delinquir que le nace al sujeto, que en este caso consiste en el uso de 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. A continuación, el sujeto medita la idea, dándose una lucha interna entre la idea criminal e imposiciones morales, religiosas, sociales y el temor a sufrir una pena por la comisión de ese delito. Finalmente resuelve esa lucha, aceptando las consecuencias derivadas de la ejecución del acto ilegal. Es entonces cuando pasa a la fase externa, manifestando la realización del delito, comenzando a prepararlo, adquiriendo por ejemplo todos los utensilios para producir la impresión de la marca por imitarse. A esta altura de desarrollo del delito, éste todavía no se ha cristalizado objetivamente, no habiéndose realizado por lo tanto aún, acto ilegal alguno. Una vez que el sujeto prepara conforme a su ideación todo lo necesario para la feliz realización del delito, pasa a ejecutarlo.

2. La tentativa en el delito de uso ilegal de marca registrada:

Castellanos Tena define a la tentativa como actos ejecutivos (todos o algunos) encaminados a la realización de

un delito, el cual no se consume por causas ajenas al querer del sujeto.¹²⁷ Otra definición la proporciona Jiménez de Asúa, quien señala que la tentativa de un delito se da cuando " la voluntad criminal se traduce en un caso externo que entra en la esfera de consumación del delito, sin llegar a llenarla y va dirigido claramente a conseguir la objetividad jurídica del delito, pero sin llegar a lesionarla, el acto se llama ejecutivo. La figura a que da lugar se denomina tentativa, ésta puede definirse sintéticamente como la ejecución incompleta de un delito."¹²⁸

La tentativa puede ser acabada o inacabada. La primera se da cuando el sujeto ha realizado todos los actos que el cree necesarios para consumar el delito, pero no lo consigue por causas ajenas a su voluntad. La tentativa inacabada se diferencia de la anterior, en que el sujeto omite realizar todos los actos necesarios para que se consuma el delito, debido a causas ajenas a su voluntad.

De lo anterior concluimos que el delito que analizamos se puede dar en grado de tentativa, al sorprenderse por ejemplo a una persona en una fábrica de ropa a punto de marcar los artículos con etiquetas y botones que ostenten la marca registrada, sin ser su titular o licenciatarario de la misma. Sin

¹²⁷ Castellanos Tena, Fernando, Op. cit., p.279.

¹²⁸ Jiménez de Asúa, Luis, Op. cit., p.471.

embargo, cabe señalar que de igual manera encontramos doctrina, que establece que la tentativa no puede darse en esta materia, requiriendo el delito siempre de su consumación absoluta.

3. La consumación en el delito de uso ilegal de marca registrada:

La consumación del delito de uso ilegal de marca registrada se da cuando se integran los elementos del tipo, o sea, cuando la conducta del agente reúne las características del tipo legal. Por lo tanto, los elementos del delito que analizamos se ven integrados a partir del momento en el que el infractor usa 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.

CAPITULO IV.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSIGNADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

1. DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO

Siendo "un derecho exclusivo que otorga el registro de una marca lo que el competidor trata de lesionar, la acción apropiada para repeler tal conducta será la de ... uso ilegal ..., que tiene como presupuesto la existencia de una prerrogativa de "una exclusividad" otorgada y reconocida por el Estado al titular del derecho. En cuya hipótesis el buen éxito del ejercicio de la acción dependerá de la satisfacción y concurrencia de todos y cada uno de los requisitos substanciales y formales que la ley exige en cada caso concreto para fincar responsabilidad al infractor."¹²⁹

Siendo "conveniente, por precisión técnica, contornear la figura de uso ilegal, para evitar defensas formalistas,"¹³⁰ es

¹²⁹ RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, los Mercados Industriales y Comerciales de México, op. cit., p. 107.

¹³⁰ SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, p. 215

el titular del registro marcario y su licenciatarario quienes gozan de la facultad para lograr la penalización del usuario ilegal de la marca registrada respectiva. Una forma para obtener esa rectificación de su esfera jurídica, es a través de la denuncia de hechos ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, acusando la comisión del delito en comento. Esta denuncia de hechos sin embargo, puede ser hecha por la Secretaría de oficio o quién tenga interés jurídico y funde su pretensión. En efecto, el artículo 211 señala que en el caso de tratarse de delitos, la Secretaría ha de hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos. Tal denuncia debe contener los siguientes datos:

- I.- Nombre del denunciante y, en su caso de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Ubicación del lugar donde se presume la realización del delito;
- IV.- El objeto de la denuncia, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

Así mismo deben presentarse junto con la denuncia de hechos, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no son admitidas salvo que fueren supervenientes.

En los procedimientos de denuncias de hechos se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. Asimismo no se substancian incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resuelven al emitirse la resolución que proceda.

En consecuencia a la presentación de una denuncia de hechos, la Secretaría procede con una inspección, que dentro de lo que es el procedimiento para lograr la penalización de los usuarios ilegales de una marca registrada, es de suma importancia. Este se encuentra regulado en los artículos 203 al 212 de nuestra ley, que se comentan a continuación:

El artículo 203 señala que para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría efectúa la inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- requerimiento de informes y datos, y
- visitas de inspección.

En relación al primero de estos procedimientos es de mencionarse que para lograr lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, toda persona tiene la obligación de proporcionar a la Secretaría, dentro de un plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito (Art. 204).

El artículo 207 define a las visitas de inspección como " las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate." ¹³¹

¹³¹ Op. cit., p. 26.

Las visitas de inspección siempre se han de practicar en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría, previa exhibición del oficio de comisión respectivo. La Secretaría puede, con la finalidad de evitar la comisión de infracciones, autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles, caso en el cual debe expresarse en el oficio de comisión, tal autorización (Art. 205). Por lo tanto, tienen los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 205 (Art. 206).

Ahora bien, de toda visita debe ser levantada un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la diligencia o por el inspector que la hubiese practicado, si aquella se hubiese negado a proponerlos (Art. 208). En dichas actas deben constar los siguientes datos:

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

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

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

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

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

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

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

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

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector " (Art. 209). ¹³²

¹³² Ibidem.

Conforme a lo establecido en el artículo 210, los visitados, al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, éstos pueden así mismo ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta. Del acta levantada se deja copia a la persona con quien se haya entendido la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afecta su validez.

Si durante la diligencia se comprueba la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en el artículo 223, el inspector ha de asegurar, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual ha de hacer constar en el acta de inspección, designándose como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentran los productos en la Secretaría. Al tratarse de delitos, la Secretaría ha de hacer esta circunstancia del conocimiento del Ministerio Público Federal y pondrá a su disposición los productos asegurados (Art. 211), de lo cual se deriva el procedimiento penal.

2. DENUNCIA PENAL ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Otra posibilidad de conseguir la imposición de la Ley sobre los infractores del acto señalado e el artículo 223 fracción VI, es la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. El procedimiento correspondiente es el mismo al arriba relatado, diferenciándose únicamente en lo señalado en el artículo 225 de la Ley de nuestra materia, que dice: " la averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, conforme a lo establecido por el artículo 225 de la ley de nuestra materia.

Este tipo de "declaraciones administrativas tienen el carácter de simples opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia especializada en la materia esta facultada

para emitir un punto de vista que se presume es respetable, serio y más aproximado a la interpretación de las normas legales relativas a las muy variadas cuestiones conectadas con los derechos sobre patentes y marcas, dado que el personal que compone dicho organismo es de expertos, o, por lo menos debe serlo."

"La opinión administrativa, la opinión técnica, la ilustración al juez penal contenida en este tipo de resoluciones, no es base decisiva ni mandamiento de autoridad que obligue, que declare en forma categórica que el presunto responsable lo es efectivamente de los hechos que se le atribuyen."

"Naturalmente que en los juicios penales el acusado tendrá derecho de presentar pruebas para acreditar que la usurpación no ha ocurrido, pese a lo declarado por la autoridad administrativa: los jueces no están vinculados o ligados por la declaración administrativa de invasión y pueden, por lo mismo, sentenciar absolviendo al señalado como infractor."

"Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la propia Secretaría, han precisado la finalidad y significado de estas resoluciones técnicas, dando a la ley la interpretación

que se menciona, a propósito de las patentes y en materia de marcas.¹³³

Una vez emitido dicho dictámen, partiendo del hecho que asiente que efectivamente la marca analizada es idéntica a la legalmente protegida, comienza el Ministerio Público con la averiguación previa. Esta consiste en la comprobación de la existencia del cuerpo del delito y en su caso, de la presunta responsabilidad. Para este ilícito penal, no se requiere que sea con detenido, por lo que la autoridad ministerial puede dictar medidas de arraigo y de otorgamiento de garantía con el fin de evitar que el presunto responsable evada a la justicia. Por lo tanto, el MP cita al presunto mencionado a que rinda declaración sobre los hechos que se le imputan; en esta fase de averiguación se tiene como objetivo establecer el tiempo y circunstancias de la comisión del delito, entendiéndose que el presunto se adecua con su conducta al tipo penal. En esta fase indagatoria la autoridad ministerial puede admitir pruebas testimoniales, periciales, inspecciones oculares (fe ministerial) e informes de policía judicial y las demás que considere necesarias. En base a éstas, dicta sus conclusiones para, en caso de considerar como existente la presunta

¹³³RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1991, segunda edición 1992, México D.F., pp.137 -138.

responsabilidad, turnar el asunto al órgano jurisdiccional competente. Es en este momento, en el que se entra en la fase de instrucción, que se compone por la admisión del asunto por parte del juez de distrito en materia penal. Dictado el auto de formal prisión y de sujeción al proceso, se solicita libertad bajo caución; se cita al indiciado, ya sea con orden de aprehensión o a través de un simple citatorio, con el fin de que rinda la declaración preparatoria. En caso de ser con detenido, ésta se debe de rendir dentro de las 72 horas siguientes al auto de sujeción a proceso. Una vez cumplida con esta fase procedimental, comienza a correr el término para la presentación de pruebas, que tiene una duración de quince días prorrogables por diez más. Admitidas las pruebas, se fija fecha para su desahogo. Posteriormente se fija fecha para oír alegatos, declarando visto el proceso; dentro de los siguientes quince días se cita a las partes para oír la sentencia, la cual es susceptible de ser recurrida ante un tribunal de alzada, a saber el Unitario de Circuito o en su caso la Suprema Corte de Justicia.

CONCLUSIONES:

1. El registro de una marca en la Secretaría, otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo por un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, prorrogables por períodos de la misma duración.

2. El interés jurídico protegido, que ampara el registro de una marca es de naturaleza económica y forma parte del patrimonio del titular de la misma.

3. El elemento material del delito se conforma por una conducta, consistente en el uso de una marca, sin autorización de su titular en productos iguales o similares, bajo las condiciones descritas en el artículo 223, fracción VI., de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

4. La comisión del delito en comento requiere para su existencia el registro de una marca vigente y su uso 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.

5. Conforme a la clasificación del delito en orden al resultado, es un delito material y de acción instantánea.

6. El sujeto activo no requiere de una calidad determinada.

7. El delito en comento, no tiene ninguna causa de justificación mas que el ejercicio de un derecho.

8. La imputabilidad involucra edad y capacidad mental, y la consideramos, para efectos del delito objeto de este estudio, como necesaria toda vez que se requiere para su cristalización.

9. El delito en comento es de tipo doloso; la posibilidad de ser culposo, funcionaría como excepción a la regla.

10. Para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal relacionada con el delito en comento, requiere de satisfacer primeramente un requisito de procesabilidad, consistente en la obtención del dictamen técnico respectivo emitido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

11. Una marca puede llegar a gozar de tal prestigio que ella misma constituya una promoción de venta de los productos o servicios que ampare. Tal renombre es el que los competidores desleales aprovechan; los daños y perjuicios que éstos le provocan a la titular de la marca ilegalmente usada, son sin embargo difíciles de calcular, ya que el prestigio que pueda tener es de valoración subjetiva.

12. No obstante la figura del aseguramiento de mercancía, se considera la protección que la Ley de nuestra materia otorga como limitada, considerando que la sanción a la que se hace acreedor el usuario ilegal, es una pena que permite la libertad bajo caución durante todo el tiempo que pueda durar el proceso.

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

- 1.- CASTELLANOS TENA, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Editorial Porrúa, S.A., Av. República Argentina N° 15, México D.F., primera edición 1959, trigésima edición, 1991.
- 2.- GARCIA RAMIREZ, Sergio, Derecho Penal, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie A, Fuentes B, Textos y Estudios Legislativos, número 66, Ciudad Universitaria, México, D.F., 1990.
- 3.- JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, S.A. de C.V., primera edición 1992, México, D.F., pp.169.
- 4.- JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV., Editorial Porrúa, S.A., primera edición 1963, quinta edición 1984, México, D.F., pp.441.
- 5.- MAGGIORE G., Derecho Penal I, Editorial Themis, Bogotá, Colombia. (Citado por Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, primera edición 1961, séptima edición 1985, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., pp.236-237).
- 6.- MANTILLA MOLINA, Roberto., Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, primera edición 1946, edición 25, 1987, México, D.F., pp.516.
- 7.- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., edición 28a., 1988, México D.F.
- 8.- ORWELL, George, Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, Gran Bretaña, primera edición 1954, edición trigésimosexta 1981, pp.251.
- 9.- PORTE PETIT, Apuntes de la Parte General del Derecho Penal I, México, 1960, p.231. (Citado por Pavón Vasconcelos, Manual de Derecho Penal Mexicano, primera edición 1961, séptima edición 1985, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., p.229.)
- 10.- RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie A; fuentes b), textos y estudios legislativos, N°73, primera edición 1991, segunda edición 1992, México, D.F., pp.155.
- 11.- RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, los Mercados Industriales y Comerciales de México, primera edición 1960, Talleres de la Editorial de Libros de México, S.A., Av. Coyoacán N°135, México D.F., pp.471.

12.- SEPULVEDA, César, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Porrúa S.A., primera edición 1955, segunda edición 1981, México D.F., pp.268.

13.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1984, segunda edición 1988, IV. Tomos, México, D.F.

14.- EDITORIAL UTEHA S.A. DE C.V., México y su Historia, Editorial Uteha S.A. DE C.V., Bellavista No. 8, Col. Bellavista, México, D.F., Vol. 6.

15.- W. M. JACKSON, INC., EDITORES, Diccionario Léxico Hispano, II. Tomos, W. M. JACKSON, Inc., Editores, México D.F., 1982.

LEGISLACION

(EN ORDEN CRONOLOGICO)

1.- LEGISLACION MEXICANA O COLECCION COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, Código de Comercio de México de Mayo 16 de 1884, Imprenta de Comercio de Dublán y Chávez, Edición Oficial, tomo VII., 1877.

2.- HERRERO HERMANOS, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, Editorial Herrero Hermanos, México, 1906.

3.- Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas, Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, Edición Oficial, México, D.F., 1884.

4.- Leves y Códigos de México, Código de Comercio y Leves Complementarias de 1890, Colección Porrúa, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., primera edición 1955, edición 50, 1988.

5.- Colección de Códigos y Leves Federales, Leves sobre Patentes y Marcas, Lev sobre Marcas de Fábrica, Ed. Herrero Hermanos, Nueva Edición, México, D.F., 1913.

6.- Colección de Códigos y Leves Federales, Leves sobre Patentes y Marcas, Reglamento de la Lev de Marcas del 25 de agosto de 1903, Nueva Edición, Editorial Herrero Hermanos, México, D.F., 1913.

7.- Diario Oficial de la Federación, Lev de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928, Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F., julio 27, 1928.

8.- Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928, Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F., diciembre 31, 1928.

9.- Leves Penales Mexicanas 3. Código Penal del 5 de octubre de 1929, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Talleres Gráficos de la Nación No. 80, México 2 D.F., diciembre 1929

10.- Código Penal para el Distrito Federal, Leves y Códigos de México, Colección Porrúa, Editorial Porrúa, S.A., México, 1986, primera edición 1953, 42a. edición.

11.- Legislación sobre Patentes- Marcas. Pesas- Medidas y Energía Eléctrica, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, Editores Andrade S.A., México, D.F., Nov. 18., 1963.

12.- Leves y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 14 de julio de 1967, Editorial Porrúa, S.A., México, primera edición 1974, edición 14a. 1989.

13.- Leves y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e inversiones Extranjeras. Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas del 10 de febrero de 1976, Editorial Porrúa S.A., México, primera edición 1974, edición 14a., 1989.

14.- Diario Oficial de la Federación, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, Talleres Gráficos de la Nación, México D.F., junio 27, 1991.