

404
Zej



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

EL MARCO PENAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MÉXICO.

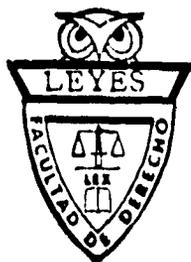
T E S I S

QUE PRESENTA:

MARIA DEL ROSARIO MERA HERNANDEZ

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DERECHO



ASESOR DE TESIS: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D.F.

1996



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

11 DE ABRIL DE 1956.

DR. LEONARDO SUVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
FACULTAD DE DERECHO
P R E S E N T E.

La pasante de Derecho señorita **MARIA DEL ROSARIO MERA HERNANDEZ**, ha elaborado en este Seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**"EL MARCO PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN MEXICO"**

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.



FACULTAD DE DERECHO
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

SECRETARÍA

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

**DEDICO ESTE TRABAJO PRINCIPALMENTE A MI MADRE, YA QUE SIN SU
APOYO NO HUBIERA PODIDO LOGRAR UNO DE MIS OBJETIVOS, TAMBIÉN A
PATY Y A TACHO, DOS PERSONAS QUE SON PILARES DE MI VIDA.**

GRACIAS.

INDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN.	3
CAPITULO UNO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	5
I. CREACIONES INDUSTRIALES:	6
A. PATENTES	7
B. CERTIFICADOS DE INVENCION	10
C. MODELO DE UTILIDAD	12
D. DIBUJO INDUSTRIAL	12
E. MODELO INDUSTRIAL	12
II. SIGNOS DISTINTIVOS:	13
A. MARCAS	13
B. NOMBRES COMERCIALES	13
C. DENOMINACIONES DE ORIGEN	14
D. AVISO COMERCIAL	17
III. SECRETO INDUSTRIAL	18
IV. REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL	18
CAPITULO DOS. DELITOS PREVISTOS EN LA LEY MEXICANA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	21
I. ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO:	22
A. LEY DE 1890	22
B. LEY DE 1903	23
C. LEY DE 1928	23
D. LEY DE 1942	24
E. LEY DE 1975	25
II. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	32
III. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE	35
IV. CLASIFICACION:	36
A. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	36
B. DE LOS DELITOS (ART.223 L.P.I.)	39
CAPITULO TRES. EL DELITO DE REINCIDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 223 FRACCION I.	41
I. CONTENIDO	42
II. ACCIONES QUE SE DESPRENDEN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	46
III. SANCIONES	47
A. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS(ART.213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL *L.P.I.)	47
CAPITULO CUATRO. EL DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA.	52
I. CONCEPTO LEGAL	53
II. REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE LA MARCA	54
A. DE FONDO	54
B. DE FORMA	55
III. SUJETOS	62
IV. OBJETO	66
V. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA CONDUCTA.	67
A. LA FALSIFICACION	67
B. LA IMITACION	68

C. LA ALTERACIÓN	71
VI. ANTIJURIDICIDAD	72
VII. CULPABILIDAD	73
VIII. PENALIDAD	75
CAPITULO CINCO. LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.	76
I. CONCEPTO LEGAL	77
II. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL	77
A. DE FONDO	78
B. DE FORMA	81
III. SUJETOS	84
IV. OBJETO	85
V. MODALIDADES DEL DELITO	87
A. EL DELITO DE REVELACIÓN	88
B. EL DELITO DE ROBO	89
C. EL DELITO DE USO	90
D. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA CONDUCTA	91
E. ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD	96
VI. PENALIDAD	98
CAPITULO SEIS. ASPECTOS PROCESALES DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.	101
I. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD	102
A. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	102
B. DE LOS DELITOS	107
II. NATURALEZA	111
A. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	111
B. DE LOS DELITOS	112
III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	112
IV. PROCEDIMIENTO PENAL	119
CONCLUSIONES.	128
BIBLIOGRAFÍA.	129

INTRODUCCIÓN.

La Propiedad Industrial es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país, ya que su objetivo es impulsar el proceso de innovación e invención, que a su vez constituye la base del progreso, soporte esencial del aparato productivo.

El legislador en materia industrial amplía la competencia del Estado en lo económico y de esta forma se sustentan las bases para la modernización del país, la actividad creadora puede producir ciertos beneficios a niveles diferentes, pero sobre todo desde el punto de vista de aplicación práctica. La preocupación del Estado por proteger los derechos de los titulares de una invención da como resultado una constante modificación en cuanto a los criterios reguladores, ya que esta situación va a la par con el avance científico y tecnológico del país.

En el presente trabajo, se pretende dar a conocer los conceptos fundamentales que se plasman en la Ley de Propiedad Industrial, mismos que consisten en las creaciones nuevas y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Mas el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas, generando un avance legislativo en la materia.

En México, la propiedad Industrial es motivo de continuas innovaciones para castigar las infracciones sobre esta materia, una de las más recientes, se encuentra en las nuevas reformas a la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 1o. de Octubre de 1994, en la cual se ha modificado el capítulo referente a los delitos y por tanto, es necesario hacer un minucioso análisis en este rubro, toda vez que la tendencia actual del legislador se inclina a la aplicación de una sanción económica considerando que puede ser de mayor eficacia que la imposición de penas de privación de la libertad, transformando el sistema del derecho penal especial de este campo del Derecho.

Cabe mencionar que para la prosecución y perfeccionamiento de los delitos previstos en la nueva Ley de la Propiedad Industrial es necesaria la intervención de la autoridad administrativa, mediante una declaración previa en la cual se proporcionará un dictamen técnico, mas no una declaración sobre la comisión del ilícito para posteriormente permitir la intervención del Ministerio Público.

Por último, se hará referencia a los aspectos procesales de los delitos contra la propiedad industrial, haciendo un desglose de los mismos. Así se estudiarán los requisitos de procedibilidad, tanto de las infracciones administrativas, como de los delitos; su naturaleza y los respectivos procedimientos que hay que llevar a cabo para su protección, tales como el administrativo y el penal, mismos que permitirán tener un enfoque más amplio del tema a desarrollar.

Capítulo uno

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CREACIONES INDUSTRIALES

La actividad creadora ha acompañado al hombre desde que adquiere uso de razón, así, el ser humano comienza a inquietarse por los fenómenos para él desconocidos y busca conocer y desentrañar los secretos que la naturaleza puede brindarle, al principio con fines místicos y de dominio, posteriormente, para profundizar en su conocimiento y aprovechamiento. Al aplicar su saber y experiencia en la búsqueda de un algo nuevo, va surgiendo la "ciencia", la cual es aplicada para mejorar la vida del ser humano y, generalmente, la de sus congéneres; cuando ve que ha logrado éxito en la creación, surge el concepto "invento" obteniendo para sí un provecho especial, que requiere le sea asegurado.

En consecuencia, a través del tiempo busca la forma más eficaz de conseguir la protección deseada para el inventor, surgiendo el reconocimiento de lo que se ha llamado "Propiedad Industrial", que tiene una reglamentación jurídica especial. Al respecto, el Doctor DAVID RANGEL MEDINA señala: "La Propiedad Industrial se considera como el conjunto de normas reguladoras de dos grupos de instituciones: las creaciones nuevas ó creaciones industriales por una parte, y los signos distintivos, por la otra; que a las primeras corresponden las patentes y los diseños industriales; que a las segundas corresponden las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen, y que la represión de los actos de competencia desleal también se incluye como objeto de éste tipo especial de propiedad."¹

Sin embargo, el campo de la Propiedad Industrial ha ido en aumento, ya que el desarrollo tecnológico de los países, va contemplando nuevas figuras tales como el Know-How, las variedades vegetales, los cultivos microbiológicos, los programas de computación y la informática, entre otros,² ésta situación origina una estrecha vinculación con otros ordenamientos, los cuales trataremos de analizar en el presente trabajo y previamente al estudio de los delitos haremos un breve bosquejo de los conceptos fundamentales empleados, para así comprender los conceptos a tratar.

¹ RANGEL MEDINA, DAVID, El papel del abogado o agente en el desarrollo de la propiedad industrial. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", números 33 y 34, Enero-Diciembre 1979, p.14.

² RANGEL MEDINA, DAVID, ob.cit., p.15.

PATENTES

La patente " es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo y temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales."

El concepto anterior, es una concepción doctrinal que nos señala el Doctor DAVID RANGEL MEDINA.³

En México siempre se ha considerado la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a quien el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinados requisitos legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente" que expide el Poder Ejecutivo.

En la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994,⁴ no encontramos la definición legal propiamente dicha, toda vez que es necesario determinar que es lo que se considera como invención a efecto de señalar los requisitos de patentabilidad. Así tenemos que el artículo 15 L.P.I. nos dice: "Se considera invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para satisfacer sus necesidades concretas", y el artículo 16 L.P.I. dice: "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de ésta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales."

Es manifiesto que el estudio de las patentes presupone la existencia o conocimiento de lo que es una invención, misma que hemos señalado anteriormente. También podemos definirla como

³ RANGEL MEDINA, DAVID, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, UNAM, México, 1991. p. 23.

⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Edit. Porrúa, México, 1994. p. 7. *posteriormente L.P.I..

"el hallazgo o descubrimiento a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida"³, sin embargo, el significado del término resulta incompleto para efectos legales, ya que además de tratarse de una creación producto del trabajo y la ciencia, es necesario que reúna ciertos requisitos para que pueda ser protegida a través de la patente.

Los requisitos que debe reunir son los siguientes:

- Que no contravenga al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o a cualquier disposición legal.
- Novedad;
- Resultado de una actividad inventiva y,
- susceptible de aplicación industrial..

La novedad consiste en que la invención sea algo diferente a lo que ya exista; que no haya estado comprendida en el estado de la tecnología y además que no se haya puesto al alcance del público por haberse permitido su aprovechamiento.

Se considera que es resultado de una actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

Es susceptible de aplicación industrial, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

Como se ha indicado, si el invento reúne los requisitos señalados, es posible obtener la protección del Estado que consiste en otorgar al inventor un privilegio por cierto tiempo para la explotación.

En virtud, de que la patente concede esa posibilidad de explotación exclusiva del invento se ha planteado desde el siglo pasado, la controversia acerca de que si deben expedirse o no las patentes. A este respecto, los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes han justificado su idea con las siguientes razones:

- a) Corresponde al inventor un derecho natural para ser reconocido como tal y para aprovechar su invento;

³ Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México, D.F., 1990, Tomo II, p. 106.

- b) Es la justa retribución que obtiene el inventor sobre el trabajo realizado;
- c) Se obtiene la recuperación del capital invertido en los trabajos de investigación;
- d) Significa un incentivo para lograr una mayor actividad dirigida a un fin inventivo y,
- e) La compensación por la contribución al progreso de la ciencia y la tecnología, ya que los inventos se aplican en la industria.

En el ámbito nacional e internacional se ha logrado la protección de los inventos, pero actualmente, no se considera que el inventor tenga un derecho natural, sino por el contrario, las ideas modernas consideran que el Estado concede al inventor un privilegio para que la sociedad obtenga un beneficio que consiste por una parte, en el desarrollo de la industria y por otra, en la libre explotación cuando el privilegio haya terminado por el transcurso del tiempo y el invento entre al dominio público.

El derecho mexicano reconoce dos clases de patentes; las de invención y las de mejoras. Las primeras se otorgan en los casos de un invento nuevo y las segundas el nombre lo dice, cuando las invenciones son sólo mejoras y reúnen los requisitos de novedad y de aplicación industrial.

Se entiende por mejora un cambio en la invención original que produce un funcionamiento superior, o la obtención de un producto con características superiores.⁶

El procedimiento a seguir para la obtención de la patente es regulado por la Ley de la Propiedad Industrial, así como por el Reglamento de la misma. En síntesis, consiste en lo siguiente:

Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación de la solicitud de patente en trámite tenga lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación, o en su caso, de prioridad reconocida a petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado o ésta publicación se realice con posterioridad.. (Artículos 17 y 52 de la L.P.I.)

⁶ SEPULVEDA, CESAR, El sistema mexicano de propiedad industrial, Edit. Porrúa, México. 1981, p. 53.

La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud deberá incluirse documentación comprobatoria. La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se encontrará incluida dentro de estos supuestos. (Artículo 18 L.P.I.)

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondientes.

El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la gaceta.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

- I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, ofrezcan en venta e importen el producto patentado, sin su consentimiento,
 - II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.
- La explotación de la patente realizada por la persona que tenga concedida inscrita en la Secretaría, se considerará como realizada por su titular, salvo el caso de licencias obligatorias. (Artículos 23,24,25 y 69 L.P.I.)

CERTIFICADOS DE INVENCION

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas se contemplaban los Certificados de Invención, en casos de inventos que de acuerdo con la Ley no eran patentables como sucedía con los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos o de aleaciones; los relacionados con la energía y seguridad nuclear y los equipos anticontaminantes, a pesar de lo se le

reconocía al inventor como tal y se le concedían derechos a la protección del invento, para ello, se registraba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El Certificado de Invención es entendido como "el acto de concesión del Estado en virtud del cual se otorga a su titular el derecho de exigir una regalía por parte de cada interesado que desea explotar la invención amparado por dicho certificado dentro de la vigencia del mismo."⁷

Se hacían constar los mismos datos que en las patentes, es decir, nombre del inventor, denominación del invento, plazo de vigencia ,etc., se seguía un procedimiento igual que en el caso de las patentes, permitiendo al titular explotar por sí mismo el invento o bien conceder autorización a otras personas para que lo hagan, mediante la correspondiente autorización y el pago de regalías. Todo inventor podía solicitar convenio con el titular respecto a la explotación, mismo que podía ser aprobado o inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, existía la circunstancia de que si no llegaban a ese acuerdo el interesado podía acudir a la Dirección General de Registro y Transferencia de Tecnología, la que con conocimiento de causa, podía dictar resolución concediendo al interesado la autorización para que llevará a cabo la explotación, señalando la cantidad que debe pagar por concepto de regalías. El titular del certificado tenía la obligación de proporcionar la asistencia técnica necesaria a fin de hacer posible la explotación bajo advertencia de que, de no hacerlo así, se cancelaba el certificado de invención y el registro del mismo. Eran intransferibles y no concedían un derecho exclusivo, de manera que el titular puede conceder autorización a varias personas y a la vez podía explotar su invento, además tenía la ventaja de que no exigía comprobar la explotación como sucede con la patente, de manera que aunque no se realizará ésta, el certificado no caducaba, bastaba solamente con pagar las anualidades correspondientes.

Siendo aplicables varias de las disposiciones referentes a las patentes, tales como las relativas a transmisión de los derechos, nulidad, expropiación, etc. Aún en casos de inventos patentables el inventor podía solicitar el certificado de invención en lugar de la patente y esto podía hacerlo durante el trámite con tal de que no se hubiera expedido la patente.

⁷CARRERAS MALDONADO, MARÍA. *Reglamentación jurídica de la propiedad industrial*, Memorias del Primer Seminario Sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, México, UNAM 1985, pp. 169-171.

MODELOS DE UTILIDAD

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en cuanto a su utilidad (Artículo 28 L.P.I.)

Para efectos de su registro se tomará en cuenta la novedad y que sean susceptibles de aplicación industrial. El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de tarifa correspondiente.

En lo relativo a la explotación confiere a su titular las prerrogativas de impedir a otras personas la fabricación, uso, venta o importación sin su consentimiento.

DIBUJO INDUSTRIAL

El Dibujo Industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico. Doctrinalmente, se afirma que el Dibujo es entendido como "cualquier disposición de líneas o de colores susceptible de producir un efecto estético sea cual fuere su procedimiento de realización," y la ley protege cualquier combinación o disposición de líneas o de colores.⁸

MODELO INDUSTRIAL

Es una forma plástica, ésta constituido por una maqueta, modelado o por una escultura. Es por tanto, un patrón para producir en serie; por ejemplo, los moldes utilizados en la cerámica.

También se ha definido el modelo industrial como "toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental".⁹

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico, pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

⁸ Ver Otero Lastres, José Manuel, *La protección de un solo color como dibujo industrial*, "Actas de derecho industrial", tomo III, 1975, p. 450.

⁹ Ver Paull, Iván Alfredo, *El modelo de utilidad*, Buenos Aires, Depalma, 1982, p.35.

SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

En éste capítulo mencionamos la marca, únicamente como referencia a los signos distintivos y a que se incluyen dentro de los derechos reglamentados por la "Propiedad Industrial". pero posteriormente, se analiza con detalle, toda vez, que es objeto del estudio que se presenta en el Capitulo Cuarto.

Tiene un enfoque legal y uno económico. El concepto de ellas varía de acuerdo a éstas características.

Así tenemos a la marca desde el punto de vista legal como: "Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) , distinguir sus productos o servicios de la competencia".

Desde el punto de vista económico: "Un signo que tiende a proponer a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".

Por lo que la marca, es en todo caso, un signo que sirve para distinguir mercancías y servicios de otros de la misma especie, y su número cada vez mayor está unido al desarrollo tecnológico de todo el país.

NOMBRE COMERCIAL

Legalmente no existe una definición acerca del nombre comercial, por lo que se acude a la doctrina.

Jesús Rodríguez y Rodríguez nos dice: El nombre comercial es la designación de un establecimiento o empresa".

Cesar Sepúlveda señala que: "Es la denominación bajo la cual se hace el tráfico comercial o la producción agrícola o industrial".

En cuanto a los elementos que forman un nombre comercial, puede decirse que de acuerdo con la Ley, son todos aquéllos que constituyen las características propias y que permiten distinguirlo de otro de su género. Puede coincidir con el nombre propio del comerciante, puede además estar agregado de alguna denominación distintiva para identificar el establecimiento y

evitar los homónimos, puede coincidir con el de la razón social o ser totalmente diferente, y pueden a veces utilizarse las siglas de la razón social.¹⁰

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. (Artículo 106 L.P.I..)

Quien éste usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría, la publicación del mismo en la Gaceta, dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. (Artículo 107 L.P.I..)

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate, de no encontrarse anterioridad procederá la publicación. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos. En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial salvo estipulación en contrario. Lo anterior, se establece en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, en sus artículos 108, 109 y 110.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Denominación de Origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de

¹⁰CARRERAS MALDONADO, MARÍA, ob. cit., p. 191.

los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.¹¹

El concepto legal lo encontramos en el artículo 156 L.P.I. "se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica el país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos."

Al introducirse las denominaciones de origen en la ley se busco la protección de los intereses de los productores de la zona geográfica por el esfuerzo persistente para dar a sus productos un renombre justificado. Son marcas de sello especial que llaman la atención sobre la procedencia geográfica de la mercancía. Son colectivas porque cualquier productor de la región geográfica puede usar la denominación y por lo mismo el uso de la marca no es propiedad privada, ningún particular puede apropiársela y en realidad el único propietario de ella es el Estado.

La denominación es un título de calidad que tiene un carácter territorial, es colectiva porque puede ser usada por varios beneficiarios, el titular es el poder público y es necesario que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para optar por la protección y es necesario establecer convenios para protegerlos internacionalmente, toda vez que constituye propiamente una riqueza nacional. La protección que la ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la Secretaría. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. Al hacer la declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, tales como las personas físicas o morales que directamente se identifiquen a la extracción, producción o elaboración del producto, las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará:

¹¹ En relación con este tema, ver Rangel Medina, David, *El Nuevo Régimen de las Denominaciones de Origen en México*, "La Propiedad Intelectual", revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año 6, núm. 2, 1973, pp. 60-75.

- I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, su naturaleza y las actividades a las que se dedica,
- II. Interés jurídico del solicitante.
- III. Señalamiento de la denominación de origen.
- IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, formas de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.
- V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delectación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas
- VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y
- VII. Los demás que consideren necesarios o pertinentes el solicitante.

Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos apartados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considerará pertinente. Cuando los documentos presentados no satisfagan los requisitos legales, la Secretaría publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud. Si el procedimiento se inicia de oficio, la Secretaría publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos del señalamiento de la denominación o la descripción detallada del producto.

En ambos casos la Secretaría otorgará un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que considere pertinentes, excepto la confesional y testimonial. La pericial corresponderá a la Secretaría o a quien esta designe, podrán realizarse en cualquier tiempo las investigaciones que estime pertinentes antes de la declaración.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración de la Secretaría, una característica de este signo distintivo es que su titularidad corresponde al gobierno de México. La Secretaría por conducto de la de relaciones exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a una persona física o moral que, se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen, que realice actividad dentro del territorio determinado en la declaración o que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y fomento.

Los efectos de la autorización durarán diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración, de lo contrario procederá a la cancelación. La autorización de usuario de una denominación de origen dejará de surtir efectos por: nulidad, cancelación o por la terminación de su vigencia. (Artículos 157 a 178 L.P.I.)¹²

AVISO COMERCIAL

La Ley de la Propiedad Industrial vigente regula los avisos comerciales como "las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos, o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie."

¹² Yves Saint Gral. Tomado de Alvarez Soberanis, Jaime "Regulación de las Inversiones, Marcas y Transferencias Tecnológicas, citado en CARRERAS MALDONADO, MARÍA, ob.cit., p.172.

Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean estos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración, estos se rigen, en lo que haya disposición especial, por lo establecido por la L.P.I. para las marcas. (Artículos 99 a 104 L.P.I.)

SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial es objeto de un estudio aparte, y posteriormente se analiza en el Capítulo Quinto del presente trabajo, por lo que aquí sólo se cita el concepto legal, para efectos de comprensión e introducción a los rubros que ampara la protección de la Propiedad Industrial.

"Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma". (Artículo 82 L.P.I.)

REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que los actos de competencia desleal son aquéllos contrarios a las prácticas honradas. Incluyen las indicaciones o aseveraciones que en el ámbito del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que puedan desacreditar tales productos o actividades.

La noción de la competencia desleal esta destinada a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de Propiedad Industrial que no están suficientemente previstos por las

disposiciones que la regulan; para entender claramente el concepto hay que considerar que la libertad de comercio es un principio tradicional del liberalismo económico y del sistema capitalista, consagrado en el artículo 5o Constitucional, conforme el cual "A ninguna persona podrá impedirsele que se dedique a la profesión, industria o trabajo que le acomode, con tal de que sean lícitos", condición ésta última que significa que la actividad del sujeto no ha de ser prohibida por las leyes ni por las buenas costumbres". Entre las disposiciones normativas de esa índole están las que se contienen en una diversidad de leyes como el Código Penal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, como las que reglamentan la publicidad a través del Reglamento de Anuncios en el Distrito Federal, las de la Ley Federal de Radio y Televisión, etc.¹³

El objetivo de la acción de competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores. A los competidores les está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otro objeto o producto conocido y solicitado por el público, para desviar la clientela, y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor o sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones falsas que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre en la que no aparece una noción de verdaderos derechos exclusivos o privativos.¹⁴

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, las cuales obedecen, principalmente, a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactorias de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se cometan actos que de algún modo afecten fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y

¹³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial*. Documento WG/IPAG/11/2, 1 de Abril de 1982, preparado por la oficina internacional, p. 17.

¹⁴ Barrera Graf, Jorge, "Libre competencia, competencia desleal y monopolios", en *Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo I, p.51.

comerciales en asuntos emparentados con la propiedad industrial, entonces podrá acudir a las reglas generales de la propiedad industrial.¹⁵

¹⁵ En la doctrina mexicana, en términos generales también se da a la propiedad industrial el marco donde tiene especial aplicación la competencia desleal. Como ejemplos: Araujo Llanes, Elia, *Teoría y Práctica de la Competencia Desleal en nuestro sistema jurídico*, México, 1984; Díaz Bravo, Arturo, "Aspectos prácticos de la competencia desleal", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año 4, Enero-Junio 1966, núm. 7, pp. 25-34 y núm. 8, pp. 279-286.

Capítulo dos

DELITOS PREVISTOS EN LA LEY MEXICANA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO:

Con la finalidad de establecer normas jurídicas para la protección y evitar la piratería de los inventos, desde el siglo pasado comenzaron a realizarse trabajos en los cuales han intervenido representantes de las diferentes naciones a fin de tomar acuerdos en la materia.

El régimen internacional ha tenido influencia definitiva en la legislación mexicana.

A continuación, los principales antecedentes legislativos del derecho de la propiedad industrial en México, así como la evolución.

LEY DE 1890

Esta Ley fue conocida como "Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores," conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más. Tienen una marcada influencia francesa, tuvo una reforma de 27 de marzo de 1896.

Un examen de las leyes que han regido la materia muestra que la política para reprimir las infracciones del derecho de propiedad industrial ha seguido una ruta desigual, ya que unos textos legales las denominan delitos y otros infracciones administrativas.

La primera ley específica sobre marcas¹⁶ definía como falsificación tanto el uso de marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad estuviese reservada, como la imitación susceptible de provocar confusión con la legalmente depositada (art. 16), y expresamente establecía que los delitos de falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas señaladas por el código respectivo (art. 18).¹⁷

En cuanto a la usurpación de los derechos consignados en las patentes, nuestras leyes han seguido paralelamente un criterio similar al de las marcas, al disponer que todo lo concerniente al

¹⁶ Ley de 28 de noviembre de 1889 sobre Marcas de Fábrica.

¹⁷ Por disposición expresa del artículo 19 de la ley marcaría quedaban comprendidos en sus disposiciones los dibujos y modelos industriales.

delito de la falsificación de las patentes “quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal del Distrito Federal.”¹⁸

LEY DE 1903

Se le conoció como “Ley de Patentes de Invención”, expedida el 25 de agosto de 1903, comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año. Es la primera que refleja la influencia internacional a través del convenio de unión de París y la revisión de Bruselas, siendo también, la primera en que aparece una reglamentación, ya no sólo de las patentes sino también de los nombres y avisos comerciales. Fijo a las patentes un plazo de veinte años susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años más (art. 15 y 16). Incorporó las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invención (art. 107).

Esta segunda ley mexicana reguladora de signos distintivos no remite al código penal para la imposición de penas. Continúa considerando como delito la usurpación marcaría, pero con disposiciones propias que fijan como castigo prisión y multa o una u otra pena al usuario ilegal de la marca (art. 18).

En los artículos 48 al 52 fijaba *las penas que se han de imponer a los que infrinjan los derechos que otorga una patente*¹⁹, mismas que consistían en prisión, multa o pena alternativa

LEY DE 1928

La “Ley de Patentes de Invención” como se le conoció a la ley del 27 de junio de 1928, comenzó a regir el primero de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención, un plazo de veinte años como máximo, improrrogables, y para las de modelo o dibujo industrial, de diez años (art. 33).

La ley antes citada en sus artículos 85 a 101 preveía y sancionaba con una multa y con prisión o con cualquiera de las dos a los delitos de invasión de patente.²⁰

¹⁸ Art. 42 de la Ley de 7 de Junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores.

¹⁹ La Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, cuyo capítulo XI se titulaba *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente.*

²⁰ Ver, la Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, en su capítulo XII: *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente.*

En este año también se elabora la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928. *D.O.F. 27 de julio de 1928*, cuyas disposiciones señalaban también un plazo de veinte años al registro marcario (art. 24).

Por su parte, la tercera ley sobre signos distintivos conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas de carácter alternativo para los delitos de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales (art. 73 a 90).

LEY DE 1942

El análisis de los subsiguientes ordenamientos legales, verdaderos códigos agrupadores de todas las reglas de la propiedad industrial, confirma el criterio inestable que ha prevalecido en torno a la naturaleza de las sanciones contra los que atentan contra esa propiedad.

En efecto, la sanción que la ley de la Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para las violaciones a la misma, correspondían en términos generales a la represión de hechos delictuosos.

Todas las modalidades que pueden revestir las infracciones al derecho que confieren las patentes, o al derecho que deriva de las marcas registradas eran calificadas como delitos. Así también eran considerados otros hechos muy variados, cuya comisión no afecta los derechos de propiedad industrial.

Es la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (*D.O.F. del 31 de diciembre de 1942*), concedió una protección muy amplia a los titulares de derechos y tuvo influencia además de la convención de París y en la revisión de Londres. Esta Ley tuvo gran importancia en nuestro país, porque su vigencia correspondió al progreso y desarrollo industrial de México.

Señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de 15 años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. La Ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Los preceptos de la ley de invenciones y marcas aluden precisamente a dichos componentes del derecho de la propiedad industrial.

El análisis de los subsecuentes ordenamientos legales, verdaderos códigos agrupadores de todas las reglas de la propiedad industrial, confirma el criterio inestable que ha prevalecido en torno a la naturaleza de las sanciones contra los que atentan contra esa propiedad.

En efecto, la sanción que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para las violaciones a la misma, correspondían en términos generales a la represión de hechos delictuosos. Todas las modalidades que pueden revestir las infracciones al derecho que confieren las patentes, o al derecho que deriva de las marcas registradas, eran calificadas como delitos.²¹

LEY DE 1975

Conocida como "Ley de Invenciones y marcas" de 10 de febrero de 1976 y que ésta en vigor desde el 11 de febrero de 1976. Es pertinente señalar que dicho título obedece muy probablemente, a un sentido de la economía del lenguaje o al eco de una poco afortunada denominación oficial que no corresponde al contenido de las instituciones que la ley regula.

Una de las más importantes innovaciones de la ley de invenciones y marcas de 1975 que reglamentó en México la propiedad industrial, fue el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre dicha materia, tanto a las que afectan el patrimonio de los titulares de derechos como a las que violan normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas o abusivas en perjuicio de la sociedad en general.

En la ley se transformó el sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial por otro mixto, consistente en dividir en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones denominadas administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos. Las primeras sancionadas mediante multas, y las segundas en penas de privación de la libertad. Las primeras forman la lista consignada en el artículo 210 de la ley de invenciones y marcas, en tanto que los segundos, en número más reducido, están previstos por el artículo 211 L.I.M.²²

²¹ Véanse los artículos 240 a 270 que conforman el título VIII de la ley, denominado *Responsabilidades penales y civiles*.

²² Los veintún conceptos de conductas susceptibles de contravenir las normas sobre propiedad industrial se distribuyeron en dos catálogos: el del artículo 210 con las fracciones I a la XII, para infracciones administrativas y el del artículo 211 con sus fracciones I a IX para los Delitos. Para un estudio analítico de ambos preceptos. Véase RANGEL MEDINA, DAVID, *DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL*, pp. 128 a 137, y para un estudio completo de todos los tipos delictivos previstos por el citado artículo 211, ver también RANGEL MEDINA, DAVID, *La protección penal de la propiedad industrial en México*. "Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega", Durango, México, Editorial del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, 1985, t. 3. pp. 79 a 160.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

1. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue anulada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.
2. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
3. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
4. Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté usando por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.
5. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.
6. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.
7. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones, u otras preseas de cualquier índole.

8. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVIII, y XIX del artículo 91 de la LIM²³.
9. Usar, sin la autorización correspondiente, una denominación de origen.
10. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.
11. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: 1o. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero. 2o. Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero. 3o. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.
12. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere la LIM.

Tales infracciones se sancionan en la forma siguiente:

- Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal.²⁴ En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.
- Clausura temporal hasta por 90 días.
- Clausura definitiva.
- Arresto administrativo hasta por 36 horas.(artículo 225 LIM).

En los casos de reincidencia se aplicara la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado por el artículo 225 LIM (artículo 227 LIM).

²³ LIM. Ley de Inventiones y Marcas.

²⁴ Al concluir el año de 1989 este salario mínimo importa la suma de \$10,085.00 (diez mil ochenta y cinco) pesos.

Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. También se impondrán independientemente de las penas corporales que correspondan a los delitos, así como el pago de daños y perjuicios (artículo 228 LIM).

La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción (artículo 228, párrafo segundo, LIM).

El arresto procederá en los casos de persistencia de la infracción (artículo 228, parte final LIM).

Por lo que respecta a los delitos, el artículo 211 LIM considera como tales:

1. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente (fracción I).
2. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente (fracción II).
3. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (fracción III).
4. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja (fracción IV).
5. Ofrecer en venta o poner en circulación, los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV de este mismo artículo o aquellas a que se contraen la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente a las marcas de servicio (fracción V).
6. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haberla alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente (fracción VI).

7. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro (fracción VII).
8. Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la sanción II del artículo 210 LIM, haya quedado firme (fracción VIII).
9. Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita (fracción IX).

Las penas aplicables a estos delitos están consignadas en el artículo 212 LIM en estos términos:

- a) Por la comisión de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI se impondrá a sus autores la pena de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal.
- b) Por la comisión de los delitos señalados en las fracciones VII a IX del mismo artículo 211 LIM, la pena que se impondrá será de dos a seis años de prisión.

En ningún caso hay pena alternativa como ocurría en las leyes precedentes, razón por la cual contra los presuntos infractores se librará orden de aprensión y se le dictará en su caso, auto de formal prisión.

Todos los delitos tienen algunos elementos materiales o externos, cuerpo del delito, o descripción del tipo legal que le son comunes.

Por ejemplo, el delito de invasión de patente presupone:

- a) la existencia de una patente en vigor;
- b) que la patente en vigor tenga un titular o dueño legítimo;

- c) que exista un objeto fabricado con forme a la invención patentada;
- d) que el objeto se haya fabricado o comercializado sin consentimiento del dueño de la patente.

En cuanto al delito de invasión de los derechos que protege el certificado de invención, esos mismos elementos externos deben concurrir, sustituyendo el nombre de patente por el de certificado de invención.

El delito de fabricación de diseño industrial requiere estos elementos materiales:

- a) la existencia de un dibujo industrial o de un modelo industrial legalmente registrado;
- b) que el diseño registrado tenga un titular o un dueño legítimo;
- c) que el registro del diseño se encuentre vigente;
- d) que exista un dibujo industrial o un modelo industrial que constituye la reproducción del diseño registrado;
- e) que el diseño copiado se aplique a los mismos objetos;
- f) que sin consentimiento del titular del registro se efectúe dicha reproducción.

En relación con las marcas, los elementos materiales o de la descripción del tipo legal son:

- a) existencia de una marca legalmente registrada;
- b) que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueño legítimo;
- c) que el registro de la marca este vigente;
- d) que exista una marca igual o imitadora de la legalmente registrada;
- e) en el caso de la imitación, que ésta sea tal que consideradas en conjunto las dos marcas o por los elementos que se hayan reservado, puedan confundirse;

- f) que la marca reproducida o la marca imitadora se aplique a mercancías similares a las que ampara la marca registrada, y
- g) que la marca idéntica o imitadora se aplique a dichos artículos, sin consentimiento del dueño de la reproducida o imitada.

Finalmente, respecto del nombre comercial, los elementos de la descripción del tipo legal son:

- a) existencia de un nombre comercial;
- b) la existencia de un establecimiento que ostente dicho nombre;
- c) que el nombre comercial usado en el establecimiento tenga un titular o dueño legítimo;
- d) que exista otro nombre comercial idéntico al que venía usándose con anterioridad por su titular;
- e) que exista un establecimiento del mismo giro comercial que se identifica con el mismo nombre que el del primer usuario;
- f) que el nombre comercial idéntico se aplique al establecimiento de actividad similar sin consentimiento de quien primero lo ha venido usando, y
- g) que ambos establecimientos se encuentren ubicados en el ámbito de la esfera de la clientela de quien primero lo adoptó.

Del mismo modo, todos los tipos legales de estos delitos presuponen como elemento moral o interiorista una intencionalidad específica, por lo que siempre hay dolo. No puede darse el caso de la tentativa, sino que se requiere que el hecho se consuma.

El artículo 213 LIM establece que para el ejercicio de la acción penal de los delitos contra la propiedad industrial, era necesario contar con la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial acerca de los hechos que pudieran resultar constitutivos de cada uno de dichos delitos. El mismo precepto previene, sin embargo, que tales declaraciones serán formuladas desde un punto de vista técnico sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que procedan.

Esta disposición estaba contenida en el artículo 264 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, la que, a su vez, la heredó de la Ley de Patentes de 1928 (artículo 72 y 92) y de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de igual fecha (artículos 59 y 83).

Al conservarse este requisito de procedibilidad en la ley de 1942, ésta se adicionó con la advertencia de que tal declaración administrativa se dicta desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar de la acción penal que en el caso pueda ejercitarse (artículo 195). Agregado que conserva la vigente ley.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, vigente en la actualidad en México, adoptó el mismo criterio de la ley de 1975 para el castigo de quienes infringen los derechos de propiedad industrial. Referidos a los hechos que vulneran esos derechos la nueva ley también clasifica en dos grupos dichas conductas ilícitas: por un lado establece el catálogo de las infracciones de carácter administrativo cuya comisión se sanciona de modo directo por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con penas consistentes en multa, clausura y arresto administrativo, y por otro enumera los delitos. Su inventario aparece en el artículo 223, compuesto de quince fracciones.

De un estudio analítico de dicho precepto se puede sacar el verdadero y completo repertorio de los delitos que consigna, los cuales, ordenados en forma lógica y clasificados y distribuidos de acuerdo con el instituto de propiedad industrial que lesionan, a continuación se dan a conocer, identificándolos con las correspondientes fracciones del mencionado artículo 223 que los tipifican.

PATENTES

- Invasión por fabricar el objeto patentado: 223-I.
- Invasión por utilizar el proceso patentado: 223-III.
- Invasión por ofrecer en venta o poner en circulación productos patentados, fabricados sin consentimiento del titular: 223-II.
- Invasión por ofrecer en venta o poner en circulación productos elaborados con procesos patentados, sin consentimiento del titular: 223-IV.

MODELOS DE UTILIDAD

- Invasión de derechos de un modelo de utilidad registrado, por la fabricación de productos amparados por dicho modelo, sin autorización del dueño del registro 223
- Invasión de derechos de un modelo de utilidad registrado, por ofrecer en venta o en circulación productos amparados por dicho modelo, fabricados sin autorización del titular del registro: 223-II.

DISEÑOS INDUSTRIALES

- Invasión de derechos de un diseño industrial registrado, por reproducirlo sin autorización del propietario del registro: 223-V.

Nota: No se prevé como delito el ofrecimiento en venta o la puesta en circulación de productos reproducidos sin consentimiento del dueño del registro del dibujo industrial o del modelo industrial reproducidos.

SECRETOS INDUSTRIALES

- Revelación de un secreto industrial a un tercero por quien conoce dicho secreto con motivo de su trabajo, sin consentimiento de quien lo guarda y con el propósito de obtener un lucro para sí o para el tercero, o con el propósito de causar un perjuicio a quien guarda el secreto: 223-XIII.
- Robo de un secreto para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un lucro para sí o para el tercero, o con el propósito de causar un perjuicio a quien guarda el secreto o a su usuario autorizado: 223-XIV.
- Uso de un secreto industrial que se conozca por razones del trabajo, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado o que le fue revelado por un tercero ilícitamente, con el propósito de obtener un lucro o para causar un perjuicio al guardador del secreto o a su usuario autorizado: 223-XV.

Nota: En el caso del delito de revelación, la fracción XIII sólo considera como sujeto activo a quien realiza la divulgación y no al tercero que se beneficia con la revelación del secreto...

sin embargo, en la fracción XV que prevé el delito de uso del secreto, si es considerado como sujeto activo, si quien obtuvo la información de quien le reveló el secreto la usa para obtener beneficio económico. Además de incurrir en dicho delito previsto por la fracción VI, dicho tercero será responsable del pago de daños y perjuicios que con el beneficio económico obtenido por el uso del secreto que le fue revelado ilícitamente, cause al dueño del secreto (artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial Vigente) en cambio, en el delito de robo de secreto industrial (previsto por la fracción XIV del artículo 223) sólo se tiene como sujeto activo de dicho delito a quien se apodera del secreto, sin estipularse nada respecto de quien recibe la información revelada. Sin embargo, el receptor de la información revelada será responsable para otros del pago de daños y perjuicios por el beneficio económico que le resulte de la revelación del secreto robado (artículo 86, párrafos primero y segundo L.P.I.).

MARCAS

Uso ilegal

- Uso de marca igual a la registrada para distinguir iguales o similares productos o servicios: 223-VI.

Venta de productos con marca ilegal

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de dichos productos o servicios con conocimiento de que la marca se usó sin el consentimiento del dueño del registro: 223-IV.

Falsificación de productos

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada, falsificados: 223-VIII.

Falsificación de marca

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada después de haberla alterado: 223-IX.

Reincidencia en la imitación

- Uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivos de la imitación: 223-X
- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, después de haber sido sancionada administrativamente la imitación: 223-XI.

El uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivo de la imitación, prevista en la fracción V del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como el ofrecimiento en

venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, previstos en las fracciones X y XI del artículo 223 de la misma ley, se castigan con prisión de seis meses a cuatro años y multas por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículo 224).

Denominaciones de origen

- Uso de una denominación de origen sin ser usuario autorizado ni licenciataria del usuario autorizado: 223-XII.

Certificados de invención

- El artículo noveno transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 establece que “a los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, le serán aplicables las disposiciones de dicha ley hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido en el título correspondiente”.

Los delitos relacionados con estos certificados son los siguientes:

- Invasión por fabricar productos amparados por un certificado de invención sin consentimiento del titular: artículo 211, fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas.
- Invasión por empleo de métodos o procedimientos amparados por un certificado de invención, sin consentimiento del titular: artículo 211, fracción II de dicha ley.

Penalidad: De dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas penas: artículo 212 LIM.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, es la ley vigente dentro de la materia a estudio, dicha ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de noviembre de 1994, y entra en vigor a partir del primero de octubre de 1994.

Dicha Ley, pretende la despenalización de los delitos de los ordenamientos anteriores, toda vez, que como se aprecia a partir de la ley de 1975, la tendencia actual de los legisladores, consiste

en la aplicación de sanciones económicas y no en penas privativas de la libertad o punibles en el campo penal.

En cuanto a los hechos que vulneran los derechos de la Propiedad Industrial, la nueva ley también clasifica en dos grupos dichas conductas ilícitas: por un lado establece las sanciones que corresponden a las infracciones administrativas, cuya comisión se sanciona directamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante el Instituto de la Propiedad Industrial, las cuales consisten en multa, clausura y arresto administrativo, y por otro lado, considera los delitos, en los cuales se requiere un dictamen técnico de dicha Secretaría, a efecto de sean castigados penalmente, si es que se considera necesario ejercitar la acción penal después del procedimiento respectivo.

CLASIFICACIÓN

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (ART. 213 L.P.I.)

Como se mencionó anteriormente, haremos un análisis detallado del contenido de dichos preceptos, tanto los referentes a las infracciones administrativas, como de los delitos.

El Capítulo Segundo bajo el rubro *De las Infracciones y Sanciones Administrativas* en el artículo 213 LIP a la letra dice:

“Son infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que ésta Ley regula;
2. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo están. Si la patente ha caducado fue declarada nula, se incurrirá después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
3. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su

caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

4. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada; para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
5. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
6. Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de la ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
7. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. Y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, del artículo 90 de la ley;
8. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
9. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre en establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias

o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

10. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
11. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva;
12. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
13. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
14. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
15. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
16. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

17. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
18. 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;
19. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
20. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
21. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
22. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y
23. Las demás violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan delitos.

DE LOS DELITOS (ART. 223 L.P.I.)

El aspecto penal se encuentra contenido en el Capítulo III, bajo el epígrafe *De los Delitos* en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual señala:

“ Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II del artículo 213 de la ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

III.- Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo o desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de

una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

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

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida”.

Una vez que se ha expuesto el contenido de las infracciones administrativas y de los delitos, se hará el estudio detallado de ambos, en los capítulos subsecuentes, ya que como se ha manifestado la reincidencia en las primeras, es causal de delito.

Capítulo tres

EL DELITO DE REINCIDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 223 FRACCIÓN I.

CONTENIDO

Dentro del estudio del delito, es importante conceptual al mismo, por ello vemos que es manifiesta la preocupación de diversos autores, por querer explicarlo de una forma sencilla y plena.

En la figura que nos ocupa se hizo un desglose de las fracciones que contiene para facilitar su análisis. Así tenemos que el artículo 7o de nuestro ordenamiento penal en su Capítulo I del Título Primero bajo la epígrafe "*Reglas Generales sobre Delitos y responsabilidad*" señala:

"Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En cuanto a la materia, diremos que es un delito de clasificación especial, ya que se encuentra contenido en una Ley Especial, que es la Ley de Propiedad Industrial vigente, misma que da competencia a Tribunales Federales para su prosecución.

Ahora veremos su contenido; el cual se encuentra previsto en el artículo 223 fracción I de la Ley citada con antelación, bajo el rubro "*De los Delitos*" en su capítulo III, que expresa:

"Son infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que ésta Ley regula;
2. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo están. Si la patente ha caducado fue declarada nula, se incurrirá después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
3. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su

caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

4. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada; para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
5. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
6. Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de la ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
7. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. Y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, del artículo 90 de la ley;
8. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
9. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre en establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias

o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

10. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
11. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva;
12. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
13. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
14. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
15. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
16. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

17. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
18. 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;
19. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
20. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
21. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
22. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y
23. Las demás violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan delitos.”

En los casos de reincidencia estipulados en las fracciones anteriores, se desprenden acciones que conducen a la transición infracciones administrativas- delitos. En consecuencia, es conveniente dar la definición de *Reincidencia* para abordar el tema que nos ocupa. así tenemos que el Capítulo VI bajo el rubro de “*Reincidencias*” en el artículo 20 de nuestro Código Penal nos dice:

“Hay reincidencia; siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la Ley.”

En los casos de reincidencia se practican diversas acciones que enseguida se contemplan para la protección de los derechos de la Propiedad Industrial.

ACCIONES QUE SE DESPRENDEN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial son, en nuestro país, son auténticas acciones en el sentido de la palabra, puesto que tienen varias fases que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados son extemporáneos. Tienen una fase que CESAR SEPULVEDA²⁵ denomina "técnico-administrativa" y de ella conoce la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y tienen después, una fase jurisdiccional efectuada en actividades ante tribunales penales y tribunales civiles

Esa fase administrativa-técnica, que es la que interesa, viene a ser el presupuesto del ejercicio real de las acciones, y es el procedimiento ante la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial, perteneciente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial²⁶ que dentro de sus facultades : emite declaraciones administrativas, realiza investigaciones de infracciones administrativas y emplaza a los presuntos infractores a la substanciación de los procedimientos respectivos, así como la investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito a petición de parte; efectuando las actuaciones y recabando las pruebas necesarias para poder emitir los dictámenes técnicos correspondientes para posteriormente hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delito.²⁷

En ésta fase se realizan una serie de actos preparatorios y guardan en cierta forma semejanza con aquéllos actos que son presupuestos básicos para decidir una acción declarativa o una condena en el ámbito judicial, como el depósito de dinero o como la interpelación notarial.

De la Ley de la Propiedad Industrial vigente, surgen las siguientes acciones:

1. La acción de persecución por invasión de derechos de patente.
2. La acción de persecución de falsificación de marcas.
3. La nulidad de los registros de marca
4. La de extinción de pleno derecho de los registros de marca

²⁵ SEPÚLVEDA, CESAR, Op. cit., p.195.

²⁶ INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, posteriormente señalado con las siglas IMPI.

²⁷ Véase" REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" D.O.F del 23 de noviembre de 1994. Artículo 10.

5. La de represión de la usurpación de nombre comercial.
6. La acción genérica de la competencia desleal, o sea protección por una parte a los tenedores de derechos de invenciones y marcas, y por la otra al público en general.

Para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, esto es, para que se pueda poner en marcha el poder público para ejercitar acciones es necesario cumplir con ciertos requerimientos comunes a todos los casos.

Primeramente, es necesario que exista un interés jurídico del promovente, otro requisito es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su Representante Legal, así también encontramos que el profesional encargado del caso este debidamente autorizado para actuar como abogado, estos aspectos son motivo de estudio en el último Capítulo del presente trabajo. Ahora corresponde citar las sanciones derivadas de las infracciones administrativas.

SANCIONES

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 213 FRACCIONES II-XXII L.P.I.

El artículo 213 L.P.I., señala, como nuevas conductas constitutivas de infracciones administrativas aquéllas que anteriormente eran consideradas como delitos.

Los delitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial se perseguirán por querrela de la parte ofendida, lo que permitirá el otorgamiento del perdón al infractor por parte del afectado.

Las sanciones con motivo de infracciones administrativas, se encuentran previstas en el artículo 214 fracción I de la ley vigente, que establece un incremento en el importe de la multa por este concepto, la que podrá alcanzar hasta el equivalente de veinte mil días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que en la actualidad ascendería a la cantidad de N\$305,400.00.

Subsisten como delito aquellas conductas que no se considerarán como infracciones administrativas, por virtud de la reforma que nos ocupa.

Tanto el artículo 221 como el numeral 226 de la reforma a la ley disponen la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios que por violación a los derechos que confiere la ley se produzcan, un monto mínimo que ningún caso será inferior a 40 por ciento del precio de venta al

público de cada producto o a la prestación de los servicios que impliquen la violación a los derechos de propiedad industrial

Con este precepto, se incorpora a la Ley señalada, un esquema similar al previsto en la Ley Federal de Derechos de Autor para estos casos el cual consiste en las facultades conciliatorias en los procedimientos administrativos por infracción de derechos de propiedad industrial.

El artículo 199 Bis 8 otorga facultades conciliatorias al IMPI, el cual, en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados, reconociendo así una práctica que se ha venido dando.

La participación de los tribunales en materia de medidas precautorias mercantiles y civiles.

El artículo 227 establece, en favor de los tribunales de la Federación, la competencia para conocer tanto de los delitos a que se refiere la Ley, como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de su aplicación.

Independientemente de lo anterior, se contempla la posibilidad de que el actor Leija entre los tribunales de la Federación y los del orden común cuando las controversias sólo afecten intereses particulares, sin perjuicio de la posibilidad de someterse al procedimiento de arbitraje.

Por otra parte, al artículo 228 prevé la facultad de la autoridad judicial de adoptar las medidas previstas en la Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte, entre los que desde luego se incluye el TLC..

Para poder ejercer acciones civiles y penales con motivo de la violación de un derecho de propiedad industrial y para que, en su caso, se puedan decretar las medidas cautelares previstas en la ley se requiere que el titular del derecho de propiedad industrial haya aplicado a los productos o sus envases o empaques la indicación de que se encuentran patentados o amparados por un registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, si así fuere el caso.

Tratándose de la violación de derechos marcarios, se requiere que el producto o sus envases o empaques ostenten la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o la letra ® dentro de un círculo.

Estas obligaciones se podrán sustituir en la comunicación que se haga al público, por algún otro medio, de que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Respecto de las solicitudes en trámite al momento de la entrada en vigor de las reformas el artículo segundo transitorio da la posibilidad de optar por la aplicación de las disposiciones contenidas en la reforma a la ley, para lo cual deberá hacerlo saber por escrito a la autoridad dentro de los sesenta días siguientes a su entrada en vigor .

Por lo relacionado con los procedimientos de declaraciones administrativas que se encuentran en trámite al momento de la entrada en vigor de la reforma a la ley, el artículo tercero transitorio previene que se continuaran sustanciando y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Con el propósito de evitar violaciones a los derechos de propiedad industrial, en los procedimientos de declaración administrativa el IMPI podrá adoptar diversas medidas provisionales.

El artículo 199 Bis Fracción I, faculta al instituto a ordenar impedir o suspender la circulación de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la ley.

También lo faculta para ordenar que se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, así como los empaques, envases, cualquier tipo de publicidad, los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación , elaboración u obtención de los objetos, empaques, material publicitario, etc.

Igualmente, el IMPI podrá prohibir de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley; disponer el aseguramiento de bienes y ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o le cesce de actos que constituyan una violación a las disposiciones legales.

De la misma manera, el IMPI podrá ordenar que se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas anteriores no fueren suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de propiedad industrial.

El artículo 199 Bis 5 dispone que el Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas de cautelares adoptadas.

Para la legal procedencia de una medida cautelar, el artículo 199 Bis Y, señala los requisitos y condiciones que deberá satisfacer el solicitante:

- a) Acreditar ser el titular del derecho y la existencia de una violación a su derecho o que la violación a su derecho sea inminente o la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable o la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- b) Otorgar fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.
- c) Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación de los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá, a su vez, exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la medida, a fin de obtener su levantamiento.

En términos del artículo 212 Bis, el aseguramiento de los bienes como medida cautelar podrá recaer en:

- A) Cualquier medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados por la Ley como infracción o delitos, por ejemplo, equipos, instrumentos, maquinaria, diseños, moldes planos, etc.
- B) Libros, registros, documentos, etiquetas, material publicitario, facturas, etc., y en general cualquier otro medio del que se puedan inferir elementos de prueba.
- C) Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley.

El artículo 212 Bis 2 contempla tres supuestos en el caso de que, en la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, se declare que se ha cometido una infracción administrativa, en

los cuales el IMPI decidirá con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

- a) Los pondrá a disposición de la autoridad judicial competente para efectos de la reparación del daño material o el pago de los daños y perjuicios.
- b) Los pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral.
- c) Cuando exista convenio sobre el destino de los bienes asegurados entre el presunto infractor y el titular afectado, se procederá conforme a dicho convenio.

Fuera de los casos señalados, podrá cada uno de los interesados presentar por escrito, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieren sido retirados de la circulación o cuya comercialización se hubiere prohibido.

Si las partes no manifestaren por escrito su acuerdo sobre el destino de dichos bienes, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución, la Junta de Gobierno del IMPI podrá decidir su donación o destrucción.

Capítulo cuatro

EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA

Para adentrarnos en el tema citado, mencionaremos, que a través del tiempo se han desarrollado conductas negativas que posteriormente han sido sancionadas, tal es el caso del delito que ha sido considerado como una valoración jurídica, objetiva y subjetiva la cual encuentra sus fundamentos en las relaciones necesarias que surgen con el ser humano y su entorno social, nacen al contravenir el orden ético y social, pero especialmente la estimación legislativa.

Expresado lo anterior, se procederá a hacer un minucioso análisis de la estructura jurídico penal del delito de falsificación de marca; procediéndose a separar los puntos fundamentales que faciliten el estudio de la figura en cuestión.

En el primer capítulo se señaló la terminología empleada dando los conceptos que integran a la Propiedad Industrial; uno de los mismos y que se contempla dentro del grupo de signos distintivos, es la Marca.

CONCEPTO LEGAL

A continuación se da el concepto legal que maneja el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que a la letra dice:

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

Así, "la marca es en todo caso, un signo que sirve para distinguir mercancías y servicios de otros de la misma especie".²⁸

El número de marcas ha crecido notablemente, de manera que está unido al desarrollo tecnológico de todo el país.

Las marcas presentan utilidad para el fabricante o comerciante, para que sus productos sean identificados y adquiridos, así, también presentan utilidad para el consumidor, que exige los productos o servicios según su conocimiento de calidad.

²⁸ CARRERA MALDONADO, MARÍA, ob.cit., p. 172.

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas, pero todas convergen en la reunión de ciertos requisitos indispensables para su configuración

Estos requisitos son esenciales para la protección de la marca y son de dos tipos; de fondo y de forma.

DE FONDO

Los requisitos de fondo son requisitos *sine qua non*, es decir, son indispensables para su existencia, y son los siguientes:

1. **Ser signos apreciables la vista**, es decir, gráficos que pueden consistir en combinación de letras de determinada forma o bien en dibujos que representan las cosas más variadas.
2. Permitir al titular el derecho de uso en forma **exclusiva**.
3. Deben ser originales, esto es, **que no permitan confusión** alguna con otra marca distinta.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, nos señala al respecto:

"Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase,
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Los signos descritos pueden constituir los requisitos de fondo en la marca, ya que son elementos *sine qua non*, indispensables para la existencia de la marca.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene una larga enumeración de todo aquello que no es registrable como marca.

DE FORMA

- I. El primero de los requisitos formales, consideramos es el **registro**, el cual es plenamente reconocido por la Ley de la Propiedad Industrial y el cual deberá ser presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien se encarga de darle reconocimiento al titular de esté.

Sobre el registro, la Ley vigente, expresa lo siguiente:

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. "Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos y servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el reglamento de la Ley."

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. (Artículos 113 y 114 L.P.I.)

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. (Artículo 115 L.P.I.)

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derecho de la marca convenidos por los solicitantes.

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en

otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. Recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si cumplen los requisitos que previene la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.(Artículos 117 y 119 L.I.P.)

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo para verificar si la marca es registrable legalmente, si no cumple con los requisitos o si existe algún impedimento, o si existen autoridades el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las autoridades citadas, si el interesado no contesta durante el plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del plazo de dos meses, antes señalado.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o en caso de que no presente el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal del registro, modifica o substituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud.

En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquélla en que se solicite el nuevo trámite. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, la Secretaría suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Terminado el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, la comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución:

El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título, un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

1. Número de registro de la marca;
2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, tridimensional o mixta,
3. Productos o servicios a los que se tomará la marca,
4. Nombre y domicilio del titular,
5. Ubicación del establecimiento, en su caso,
6. Fecha de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición, y
7. Su vigencia.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta. (Artículos 122 a 127 L.P.I..)

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

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante 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, la licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencia de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiriera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Cuando se de la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en el caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. La Secretaría resolverá en definitiva lo que proceda.

Sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona.

Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse estas ante el Instituto. El Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

El registro de una marca será nulo cuando :

1. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, no obstante lo dispuesto . la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;
2. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,

siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro:

3. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
4. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y
5. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En éste caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación de registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

El registro caducará en los siguientes casos:

1. Cuando no se renueve en los términos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial vigente,
2. Cuando la marca haya dejado de usarse dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la Secretaría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación, no requerirá declaración administrativa cuando no se renueve el registro.(Artículos 133, 136 y 143 a 155 L.P.I..)

Ahora, citaremos otro de los requisitos de forma que consiste en el uso.

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

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

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

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

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que

constituye un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R.:" o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Las renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, *usar* la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a tres años, sin causa justificada.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en la Secretaría, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Existirá franquicia , cuando con la licencia de uso de marca se transmitirán conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretenda conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.(Artículos 128 a 131, 135, 141 y 142.)

En la actualidad no es difícil concebir al ente humano como la única criatura capaz de ser sujeto activo de los delitos, ya que la capacidad de delinquir sólo reside en los seres racionales, pues no es posible hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia y de la voluntad, facultades exclusivas del hombre.

De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisión de delito, contribuyendo a su ejecución proponiendo, instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su realización, concomitante con ella o después de su consumación.

Según los juristas clásicos y los de la escuela positiva, el delito tiene como primer elemento un sujeto activo que es el hombre.

Los Códigos clásicos, por medio de la institución de las circunstancias agravantes y atenuantes, proveían a la determinación de la pena en función de la personalidad del delincuente.

En este mismo sentido los positivistas establecieron que "No hay delitos sin delincuentes" y consecuentemente "No hay delincuentes, sino hombres".

Como ya se mencionó anteriormente, sólo las personas humanas pueden ser responsables de la comisión de delitos, pues sólo éstas pueden actuar con voluntad y ser imputables. En base a ésta se han dado diversas teorías.

Algunos autores manifiestan la necesidad de establecer estados de peligrosidad, junto a los delitos, explicándolos como una simple condición personal que representa amenaza y no puede ser sancionada por la ley.

El sujeto activo en cuanto a la calidad, se presenta cuando en ocasiones el tipo exige determinado sujeto activo, es decir, una calidad en dicho sujeto, originándose los llamados delitos especiales o exclusivos. Esto es, cuando el tipo exige determinada calidad del sujeto activo para poder ser autor del delito y de integrar el mismo, con relación a aquel que no tiene la calidad exigida.

Mezger hace un singular pronunciamiento en torno a los delitos especiales, los que poseen, destacada significación práctica en la Teoría de la delincuencia, indicando que la limitación del círculo de los posibles autores en los llamados delitos especiales, no supone que las personas no pertenecientes a dicho crédito, esto es, los "no cualificados (extraños)" no puedan en absoluto ser

sujetos de delitos, pues si bien no pueden ser autores en el sentido estricto de la palabra, queda la posibilidad de que participen en el hecho como cómplices y sean, por tanto, sujetos del delito, advirtiéndose de todo esto que el sujeto activo del delito sólo podrá ser quien cuenta con la calidad exigida por el tipo penal.

Existen diversas formas de intervención, a cada una de ellas se les otorga un tratamiento especial, dependiendo del modo en que cada sujeto participa en la comisión del ilícito.

Algunos de los autores hablan de la "autoría y participación" y hacen comprender en las autorías las figuras de la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría; en la primera figura, el sujeto realiza directamente el hecho delictivo descrito en la Ley Penal; el autor mediato es quien realiza el delito valiéndose de otro que actúa como instrumento para la comisión del mismo; la coautoría se presenta cuando el hecho delictivo es realizado conjuntamente con otro u otros sujetos, quienes también son autores. La participación está integrada por la instigación y la complicidad.

este tema de la participación de más de una persona, se le ha llamado concurso de personas; Zaffaroni ha señalado: "cabe observar que la expresión participación tiene dos sentidos diferentes: en uno completamente amplio podemos hablar de participantes, es decir, como autores, cómplices o instigadores; en un sentido limitado o restringido hablamos de partícipes, llamando participación al fenómeno por el que otras personas toman parte en el delito ajeno, sentido en el cual son partícipes sólo los cómplices y los instigadores, quedando fuera del concepto los autores".²⁹

En el ámbito del Derecho positivo Mexicano, nuestro Código Penal Federal, en su artículo 13 señala en ocho fracciones los autores o partícipes del delito" y señala que responderá cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

El sujeto activo del delito, como persona humana se ha clasificado en las siguientes categorías, de las cuales sólo estudiaremos en detalle tres, toda vez que se considera tienen relevancia en el delito que analizamos:

1. Autor Material
2. Autor Intelectual

²⁹ ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, *Tratado de derecho penal*, tomo IV, De. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1988, p. 288.

3. Asociación o Banda Delincuente.

Las categorías seleccionadas se consideran las empleadas en el delito en comento, para ello nos remitimos a la Ley de la Propiedad Industrial vigente que su Capítulo III bajo el epígrafe; De los Delitos en el artículo 223 en su fracción II, que a la letra dice:

“Son delitos:...

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.”

De lo antes expuesto se concluye que el sujeto activo en nuestra figura a estudio lo es el falsificador, imitador o infractor que en primer tipo lo es:

a) Autor Material, quien físicamente realiza el evento delictivo y lo ejecuta directamente, en este caso el empresario o fabricante que en forma dolosa falsifica marcas que no son las originales para obtener un provecho y así causar un perjuicio en detrimento del titular de la marca real.

b) Autor Intelectual, se le ha considerado en la fracción I, del artículo 13 de nuestro ordenamiento penal, al decir que son los responsables del delito, “los que acuerden o preparen su realización”, en ésta selección se incluyen a los abogados, economistas, financieros, empresarios y ejecutivos de compañías que al evaluar las ganancias que obtendrán por el uso de una marca falsificada elaboran métodos tendientes a obtener altas utilidades, en este aspecto, es necesario definir lo que implica la valoración de una marca, lo que consiste no sólo en determinar las ventas de la empresa que la comercializa, ni sus utilidades o sus activos, sino también considerar su penetración en el grupo social, la incidencia de sus competidoras, la percepción del distintivo y muchos otros factores.

El autor intelectual no tiene el dominio del hecho, sólo actúa culpablemente, ya que para obtener un resultado se vale de otra persona, quien puede cometer o no otro hecho delictivo, por esto únicamente lo motiva y lo induce a cometerlo, siendo dicha motivación subjetiva e individual, por lo que no nos puede dar el dominio del hecho. De ésta forma quien tiene dicho dominio de éste es el inducido a cometerlo, en virtud de que éste puede o no realizarlo.

c) Asociación o Banda Delincuente, es cuando un grupo de sujetos se une para delinquir, pero supone una prolongación en el tiempo, es decir, para que sea una asociación requiere permanencia. Para un sector doctrinal, estas asociaciones delictuosas han quedado en el pasado, cuando tenían estabilidad y una disciplina, en la actualidad sólo se forman eventualmente para la ejecución de determinados ilícitos, pero una vez que son realizados, se disuelven. De lo expuesto se desprende que bajo esta categoría se encuentran los comerciantes o vendedores ambulantes, que adquieren los productos a bajo costo y lo distribuyen, sabiendo que el producto es alterado y no es el original, como sucede con marcas como Dove, Caprice, etc, principalmente productos de belleza, que se comercializan a gran escala, la cual entenderíamos como "escala comercial", actuando dolosamente o con intención.³⁰

En cuanto al sujeto pasivo, diremos que es quien sufre directamente la acción, es sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito, es el titular del derecho dañado o puesto en peligro, que en la figura en cuestión, lo sería el titular de la marca o la colectividad social al ser engañados al adquirir productos alterados.

Solo los seres humanos pueden ser sujetos pasivos del delito, ni los animales, ni las cosas pueden serlo, ya que se debe atender al titular del derecho dañado o puesto en peligro, descarta'ndose por completo que los animales y las cosas sean titulares de alguno.

OBJETO

El objeto jurídico, es el bien jurídicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la libertad corporal, la libertad, la propiedad privada, el patrimonio, entre otros.

En el presente delito, consideramos que el objeto jurídico de la falsificación, es el patrimonio, la propiedad, la posesión o ambos.

El objeto de esta tutela penal, es el interés público por mantener inviolable el patrimonio.³¹

³⁰ CARMIGNANI definió el dolo como el acto de intención más o menos perfecta, dirigido a infringir la ley, manifestada en signos exteriores.

³¹ MAGGIORE, GIUSEPPE, *Derecho penal*, Parte Especial, Tomo IV, Edit. Temis, Bogotá, 1956, p. 14.

La nueva Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 abrogó la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1943 , misma que subsiste con la ley de la Propiedad Industrial vigente. Las creaciones del espíritu humano en su más genuina esencia patrimonial. Desde hace muchos años estas creaciones intelectuales merecieron la protección penalística pues tuvieron parecido rango que las demás obras del ingenio y su protección penal alcanzó, a partir de la Revolución Industrial, su máxima altura, pues no había razón para negar a las concepciones de la inteligencia humana aplicables en la industria y comercio la semejante tutela que era conferida a las creaciones intelectuales y artísticas, habida cuenta de que unas y otras son oriundas de la imaginación y de la fantasía. Y el carácter eminentemente técnico de aquellas innovaciones y su finalidad exclusivamente práctica e industriosa, acentuaron e hicieron más tangible el hondo matiz patrimonial de los actos antijurídicos lesivos de las mismas.

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA CONDUCTA

LA FALSIFICACIÓN

Si se busca en la Ley la figura jurídica de falsificación de marcas se le encuentra apenas determinada indirectamente por inferencia. De manera tangencial habla de ella el artículo 223 fracción II. De la ley de Propiedad Industrial vigente. Parece que existió cierta resistencia para determinarla y comunicarle su real y exacto contenido legal. Es curiosa esta conducta, sobre todo cuando en los viejos ordenamientos en este país aparecía más o menos definida la falsificación en sus elementos característicos. Por ejemplo, ya desde la Ley de Marcas de 28 de noviembre de 1989, en su artículo 16, se expresaba con bastante claridad y se integraba la infracción de falsificación de marcas.

Tanto en la teoría tradicional cuanto en los ordenamientos de otros países como en la tradición jurídica mexicana se observa que la falsificación consiste en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca.

Pero también puede hablarse de falsificación de marcas cuando existan pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada; y tales diferencias sean distinguibles sólo por peritos, no cuando sean apreciables por el común de las gentes porque entonces se está en presencia de la imitación. Parece conveniente puntualizar más la materia y referirse a las diversas clases de marcas que ya se han señalado antes para que así resalten las notas esenciales de la figura delictiva que se esta examinando, por ejemplo, en las marcas constituidas únicamente por una denominación

que ya se han señalado antes para que así resalten las notas esenciales de la figura delictiva que se esta examinando, por ejemplo, en las marcas constituidas únicamente por una denominación llamadas marcas nominales, se integra la falsificación siempre que use el infractor la misma denominación aun cuando emplee otra forma de letra o diferente color, u otro tamaño, y aun cuando haga acompañar esa denominación de otros elementos.

En aquellas marcas formadas por elementos gráficos bastará para que haya falsificación con la contrahecha sea una reproducción servil de tales elementos, aun cuando no haya absoluta identidad.

Por último, en aquellas cuya característica esencial sea el ser envases o envolturas, debe considerarse que aparece la falsificación cuando exista una gran semejanza entre la marca original y la fraudulenta.

En algunos autores se encuentra la mención de "falsificación parcial" esto es, cuando una parte de la marca se copia servilmente en tanto que en los elementos secundarios de la falsa se hecha mano de componentes diferenciales.

Como ya se ha señalado el artículo 223 fracción II señala que es un delito punible falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

LA IMITACIÓN

Distinta de la falsificación de la figura jurídica de la imitación de marcas. En términos generales puede decirse que la falsificación comprende la imitación, pero en mérito de la precisión, declararemos que la imitación se refiere a unos, no a todos los elementos de la marca, como en el caso de la falsificación.

La imitación provoca la confusión entre los consumidores utilizando colores similares, de manera de obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica. Existe la imitación cuando una marca determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada. La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta con que exista posibilidad de confusión. Lo constante de esa infracción es enmascarar la imitación por medio de la reproducción de los elementos más notables de la marca que se desea copiar, introduciendo en ésta variaciones, supresiones, o agregaciones en los elementos secundarios.

Con merecida precisión técnica la distinción entre falsificación e imitación tiene mucho valor en cuanto a la evidencia: en la falsificación no existe prácticamente el problema de probar, porque basta con encontrar la identidad o la igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para que sin mayores consideraciones se declare que esta infracción está presente. En la imitación, por el contrario, se tienen que afirmar las analogías y las diferencias que se encuentren entre la marca imitada y la imitadora. En otras palabras, tiene que hacerse una apreciación de los elementos característicos de cada una de las dos marcas. En el caso de la falsificación, se realiza una apreciación analítica para saber si la marca ha sido reproducida en los elementos esenciales y característicos; en el de la imitación, se efectúa una apreciación sintética en el conjunto para examinar la posibilidad de confusión entre las dos marcas por el público.

Puede encontrarse una especie de definición de la imitación en la fracción IV del artículo ³² 213 puesto que ahí se alude a “usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada”.

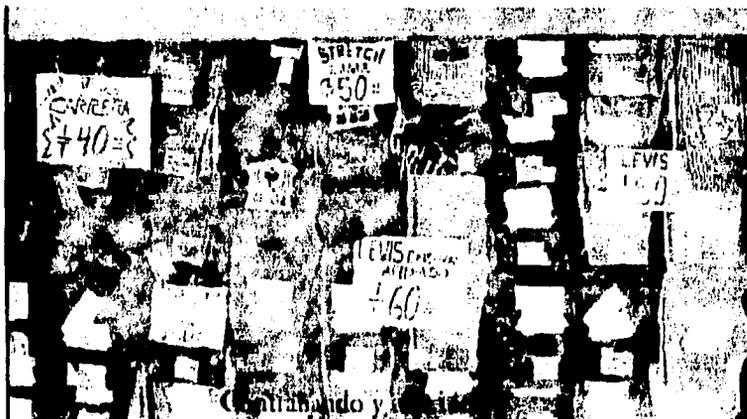
Existe sin embargo una gran diferencia en lo que se refiere al procedimiento en el caso de la falsificación de la marca y en el de una imitación. Primero hay que solicitar la declaración administrativa de confusión para que posteriormente pueda perseguirse el delito cuando, como lo señala la fracción IV del 213, se ofrezcan en venta o se pongan en circulación los productos o servicios sobre cuya marca se ha establecido la declaración de confusión. Se trata de una acción derivada ya que, debe recurrirse a la autoridad administrativa para que declare o establezca que se están poniendo en venta o en circulación los productos o servicios, puesto que se trata de una infracción administrativa que ella misma tiene que precisar, o bien, si con la declaración de confusión y la prueba posterior del ilícito cometido de poner en venta o de ofrecer las mercaderías o los servicios amparados por la marca cuya confusión se declaró puede pasarse ante un juez penal para iniciar el proceso correspondiente.

En esta cuestión de la confusión o de la imitación, si se prefiere, es donde se presenta con mayor intensidad, el problema del llamado criterio subjetivo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o sea, la apreciación que esta dependencia hace sobre si una etiqueta tiene posibilidad de confundirse con otra ya registrada y por lo tanto, si se produce la imitación o confusión. Pero ese criterio subjetivo como parece, sino que por el contrario, se encuentra sujeto a una serie de normas. No es arbitrario, como se supone por la mayoría de las gentes. Está normado

³² CÉSAR SEPÚLVEDA, ob.cit., p. 212.

por reglas objetivas, (las que mencionaré brevemente, en capítulos subsiguientes,) y siempre se debe apreciar con base a ellas, si es factible la confusión o el engaño.

En primer lugar debe de atenderse a las semejanzas que existan entre la marca auténtica y la imitadora, semejanzas que pueden ser visuales o fonéticas. En segundo término, deben verse las semejanzas por encima de las diferencias esto es, resulta más importante para determinar una imitación que existan algunos elementos parecidos, sobre todo si ellos son principales, que cuando haya elementos secundarios diversos. No basta con que se establezcan por el presunto infractor algunas diferencias si se conserva el parecido de la marca imitada. Después hay que tomar en consideración la reproducción del elemento principal o constante, sobre todo en los casos en que la marca esté constituida por elementos gráficos. Otra regla de apreciación de la imitación es que hay que atender al conjunto, aunque cada uno de los elementos de la marca imitadora pudiera aparecer diferente. Otra de las buenas normas de la apreciación de la imitación es que las marcas imitada e imitadora deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. Una más de las sanas reglas utilizables aquí es que se debe colocar quien determine sobre la imitación en el papel del comprador de los artículos, principalmente de aquél poco ilustrado. Esto es, la calidad personal del consumidor es bastante determinante.



Debe estimarse complementariamente que la circunstancia de que una marca se parezca a otra no es, en la mayoría de los casos obra de la casualidad. El caso fortuito sólo ocasionalmente juega un papel en la cuestión de marcas parecidas y, cuando este estuviese presente la buena fe del

LA ALTERACIÓN

En la fracción III del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial vigente se contiene una figura que anteriormente estaba contemplada como delito, pues la fracción III de la Ley anterior así la consideraba, o sea ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado, era sancionada penalmente. En la actualidad sólo se considera infracción administrativa y se ocupa de la misma, la fracción tercera del artículo citado, cabe hacer mención que técnicamente se consideraba similar a la falsificación.

Lo anterior, coincide con la aseveración que hace CESAR SEPÚLVEDA al expresar: "Esta es una infracción asimilable a la falsificación, o sea la utilización de envases, sobre todo botellas, u otros contenederos en donde conste la marca registrada de otro, empleando un producto de distinta procedencia, suplantando sólo la mercancía. Esto ocurre muy frecuentemente en el caso de los perfumes, de los vinos, licores, y en general, de productos de gran renombre y elevado precio"

En síntesis, hemos apreciado que la falsificación, la imitación y la alteración de marcas han sido consideradas figuras similares, y aunque actualmente sólo es delito lo expresado por el artículo 223 en su fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

Son delitos:

II.-... "Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial"

Antes eran figuras delictivas las antes descritas, por ello se ha considerado conveniente el hacer una breve comparación de las mismas, para comprender mejor la connotación que se da a la falsificación y los elementos que comprende, ya que es una conducta delictiva que se da constantemente en la actualidad, causando detrimento económico al país y a los titulares de marcas originales, como se puede apreciar con la invasión de mercancía asiática de imitación, quienes obtienen con productos falsificados o mejor conocidos como "piratas" ganancias hasta 40 % más altas que las conseguidas con los de contrabando de marcas originales.³³

ANTI JURIDICIDAD.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito.

³³ Viguera, Carlos, *Contrabando y Traición*. Urania, revista mexicana de patentes, marcas y derechos de autor, Enero-Febrero 1995, año 2, N° 4. pp. 18-20.

ANTI JURIDICIDAD.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito.

Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales, esto es, ha de ser antijurídica.

De esta forma se considera la antijuridicidad como el choque de la conducta con el orden jurídico, el cual tiene además del orden normativo, los preceptos permisivos.

Diversos investigadores, la han estimado como el aspecto más importante del delito, ya que no es solamente un elemento o carácter del mismo, sino es su esencia, y es más, su propia naturaleza.

La antijuridicidad es lo contrario a Derecho - como ya lo mencionamos anteriormente- por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que ésta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación, establecidas de manera expresa en la misma.

Para otros estudiosos de la ciencia penal, la antijuridicidad es un elemento del delito, considerada como un requisito, como aquello que se requiere para constituir un delito, sin que signifique esto que cada uno de los elementos del delito, sin que signifique esto que cada uno de los elementos del delito tengan vida propia individualmente, ya que constituyen una unidad indivisible. Definiendo a la antijuridicidad en particular, como el carácter asumido por un hecho cuando reúne en sí todos los coeficientes para producir el contraste de la norma, con los efectos producidos por éste.

Maggiore considera a la antijuridicidad como un aspecto del delito y no un elemento, ya que no es posible desintegrarla del todo y ésta compenetra la esencia misma del delito.

Por último, encontramos a los que estiman la antijuridicidad como la esencia misma del delito, como su naturaleza intrínseca, es decir, sin la existencia de ésta, no podría considerarse una conducta como delito.

Así, tenemos que después de analizar la falsificación en el presente delito, concluimos que es requisito indispensable para que exista la antijuridicidad y se encuadre la conducta al tipo penal.

CULPABILIDAD.

El concepto de culpabilidad, dependerá de la teoría que se adopte, pues no será igual el de un psicologista, el de un normativista o el de un finalista. Así, el primero diría, la culpabilidad consiste en el nexo psicológico que une al sujeto con la conducta o el resultado material, y el segundo, en el nexo psicológico entre el sujeto y la conducta o el resultado material, reprochable, y el tercero, afirmaría, que la culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta, sin considerar el dolo como elemento de la culpabilidad, sino de la conducta. La culpabilidad en la tesis finalista se reduce a la reprochabilidad y a diferencia de la teoría normativa el dolo y la culpa no son elementos de la culpabilidad porque son contenido del tipo.

“La culpabilidad es por lo tanto, responsabilidad, apartándose consecuentemente de los normativistas mantienen el dolo y la culpa en la normatividad, como se afirma por un sector un *mixtum compositum*, de cosas - como afirma Baumann- no pueden mezclarse.”³⁴

Maggiore define a la culpabilidad como “la desobediencia consciente y voluntaria - de la que uno ésta obligado a responder- a alguna ley”.³⁵

Mientras que Jiménez de Asúa la define como el “conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta jurídica”

Para Zaffaroni: “La culpabilidad es la reprochabilidad de un injusto a un autor, la que sólo es posible cuando revela que el autor ha obrado con una disposición que es fundamento de la culpabilidad”³⁶.

Mezger supone, “la culpabilidad es el conjunto de los presupuestos que fundamentan el reproche personal al autor por el hecho punible que ha cometido.”

El concepto de culpabilidad como tercer aspecto del delito y de acuerdo a las definiciones anteriores, nos señala cuatro importantes elementos que la conforman y son: una ley, una acción, un contraste entre esta acción y esta ley, y el conocimiento de ésta situación, según lo manifestó Maggiore.

³⁴ BAUMANN, *Derecho Penal. Conceptos Fundamentales y Sistema*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1973, p.209.

³⁵ MAGGIORE, GIUSEPPE, *El derecho penal. El delito, tomo I*, 2ª ed., Ed. Temis, Bogotá, 1989, p.209.

³⁶ ZAFFARONI, RAUL. ob.cit., p.12.

La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo.

El nexo es el fenómeno que se da entre dos entes; en la culpabilidad es la relación entre el sujeto y el delito, éste es el nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el delito.

De acuerdo con el psicologismo las especies o formas de la culpabilidad son dos.

- a) el dolo
- b) la culpa.

A) Carmignani definió el dolo como el acto de intención más o menos perfecta, dirigida a infringir al ley, manifestada en signos exteriores.

Para Cuello Calón "el dolo es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho delictuoso".

Para nosotros, el dolo consiste en el conocimiento de la realización de circunstancias que pertenecen al tipo, y voluntad o aceptación del mismo.

En el delito en comento, es un elemento importante que en la concepción legal, se prevee específicamente en el artículo 223 de la multicitada ley, en su fracción II, que expresa:

"Son delitos:

II.- ...falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial."

Según Maggiore el dolo contiene dos elementos, estos son:

1. La previsión (o representación) del resultado;
2. La violación de él.

Si alguno de estos elementos faltase, no puede haber dolo.

Nosotros afirmamos que el dolo esta compuesto por los siguientes elementos:

- Intelectual. Implfca el conocimiento por parte del sujeto que realiza circunstancias pertenecientes al tipo,y
- Emocional. Es la voluntad de la conducta o del resultado.

En los elementos intelectuales, primeramente debemos definir si el dolo lo realiza el agente con consciencia de la antijuridicidad, del tipo, de algún otro concepto más eficiente para la realización de la conducta. Respecto al conocimiento del tipo penal, el decir técnicamente las acciones o el conocerlas, no es exactamente lo que se requiere para que se diga que el sujeto conocía el tipo penal, en este sentido nos referimos al conocimiento que debe tener el sujeto activo del ilícito que está cometiendo, o sea el saber que su conducta es contraria al orden y a la paz social.

Los elementos afectivos o emocionales, se basan en la idea de que el dolo es la "voluntad y consciencia" de ejecutar un acto."

En cuanto a la otra forma de culpabilidad, que es la culpa, podemos decir que "existe culpa cuando obrando sin intención y sin diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley."

PENALIDAD.

Después de lo anteriormente expuesto, corresponde ver la pena que se le debe imponer al sujeto activo en el presente ilícito.

La pena establecida por la Le de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo el epígrafe:

De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos, capítulo II, rubro:De los delitos, numeral 224, señala:

"Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior."

Finalmente, respecto de las citadas penas, cuando el sujeto activo incurra en el mencionado delito, es necesario reunir los requisitos citados en líneas precedentes.

Capítulo cinco

LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

CONCEPTO LEGAL

“Se considera Secreto Industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La Información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades , a los métodos o proceso de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial a aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o a la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.”

Lo antes expuesto es la definición legal que se encuentra plasmada en el artículo 82 L.P.I., de esta forma podemos entender en que consiste el secreto industrial, de manera sencilla, podríamos transcribir otras definiciones de autores destacados, sin embargo se pretende comprender su esencial significado con el propósito que tuvo el legislador para proteger el secreto industrial y hacer un minucioso análisis de los elementos que lo conforman

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Podemos dividir en dos los requisitos para la protección de el secreto en comento, los primeros los podemos denominar de fondo y los segundos de forma.

LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

CONCEPTO LEGAL

“Se considera Secreto Industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La Información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades , a los métodos o proceso de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial a aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o a la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.”

Lo antes expuesto es la definición legal que se encuentra plasmada en el artículo 82 L.P.I., de esta forma podemos entender en que consiste el secreto industrial, de manera sencilla, podríamos transcribir otras definiciones de autores destacados, sin embargo se pretende comprender su esencial significado con el propósito que tuvo el legislador para proteger el secreto industrial y hacer un minucioso análisis de los elementos que lo conforman

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Podemos dividir en dos los requisitos para la protección de el secreto en comento, los primeros los podemos denominar de fondo y los segundos de forma.

DE FONDO

Los requisitos de fondo son semejantes a los de la patente (novedad, altura inventiva y actividad industrial), pero podemos agregar uno más, que consiste en la confidencialidad: así, se considera que son *sine que non*, es decir, que sin ellos el secreto industrial no existiría, a continuación se esbozan brevemente los mismos:

NOVEDAD

La palabra novedad, proviene del latín "*novitas-atis*", que significa el estado de las cosas recién hechas, oídas o descubiertas.³⁷

La novedad consiste en la creación de un nuevo ente, ello, es fundamental del secreto de fábrica. La tutela del secreto ampara, la reserva o la guarda confidencial de su objeto, de aquí que su protección derive del principio que determina la necesidad de tutelar el bien jurídico, de la novedad de idea técnica, que protege.

El derecho del titular sólo subsiste cuando el campo tecnológico dominado por el secreto no ha sido ocupado con anterioridad por otro o cuando no se encuentra ya poseído por todos.

Por consiguiente, su tutela depende del mayor o menor conocimiento que se tenga del bien o en sí, de que el secreto no haya sido revelado o desprovisto de novedad para que pueda ser explotado por todos. Deben mantenerse en reserva ciertos aspectos del secreto para que el derecho privativo sobre este no se pierda; el secreto de fábrica; subsiste mientras no haya sido dado a conocer.

El secreto, deja de ser nuevo cuando se conocen suficientemente sus particularidades necesarias para ser ejecutado o que permitan su aplicación finalmente, la ley de la propiedad industrial, nos da la definición de este requisito, en el capítulo primero bajo el rubro: Disposiciones Preliminares; en el artículo 12 señala:

"Para los efectos de este título, se considerará como:

I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;"

De lo antes expuesto, se concluye que la novedad en el secreto industrial es un nuevo conocimiento dotado de valor industrial.

³⁷ RONDÓN DE SANSÓ, HILDEGARD. *Contribución al estudio del know-how*, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, México, D.F., enero-diciembre, número especial 21-22, 1973, p. 348.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

ALTURA INVENTIVA.

Consiste fundamentalmente en que no derive del estado de la técnica en forma evidente, entendiéndose por estado de la técnica lo que en alguna forma se ha hecho accesible al público, sin necesidad de ayuda o conocimientos especiales (Simples consecuencias del propio desarrollo).

La Ley de la Propiedad Industrial, en el Título Segundo, en su capítulo primero bajo el epígrafe, "Disposiciones preliminares en el artículo 12 señala:

"III.- Actividad Inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;..."

Es decir, que se trate de instituciones de reciente formación que constituya un aporte directo el bienestar humano, a la satisfacción de necesidades humanas, habida cuenta, que el secreto industrial como bien jurídico es lo que persigue.

La actividad industrial consiste en que, el objeto inventivo pueda ser fabricado si se trata de producto, o usado si se trata de un procedimiento. También se dice, que es la "posibilidad de la concreta actuación de la invención por parte de los técnicos."

Implica el concepto de producción pero en sentido más restringido, esto es, del proceso en virtud del cual se obtiene de las materias primas que la naturaleza otorga, todo aquello que satisface las necesidades humanas³⁸ ..

El secreto de fábrica debe de tener carácter industrial no hay tal, sino hay una real fabricación la existencia de una industria a la cual se destina. El artículo 12 L.I.P. citado con antelación, nos dice en que consiste este requisito .

"IV.- Aplicación Industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, se ha producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en esta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios;..."

Simplemente, este requisito consiste en que la invención se pueda utilizar por la industria, pues si bien es cierto que nos referimos al secreto industrial, este se debe ocupar en ese ámbito, ya que existen secretos de diversa índole (comerciales, científicos, profesionales, etc.)

³⁸ *Enciclopedia jurídica Omeba*. ob.cit., p. 222.

José Antonio Gómez Segade, lo expresa al señalar "que es una regla técnica concreta directamente aplicable pues en otro caso no habría secreto industrial".

CONFIDENCIALIDAD.

La palabra confidencia significa "confianza, revelación secreta, noticia reservada" y por secreto, lo que cuidadosamente se tiene oculto, reserva, sigilo, conocimiento exclusivo de alguna cosa

Al respecto el citado Gómez Segade, señala que "es la información que ha sido comunicada a otras personas con la obligación de conservar el secreto," asimismo, agrega que la información secreta "es aquella que no se conoce por nadie".³⁹

Sobre el particular Celso Delmanto, nos dice "que ésta implícito que debe ser mantenido oculto", por otra parte, señala "el sigilo que se requiere es de hecho y no absoluto".⁴⁰

En efecto, puede estar restringido al conocimiento de algunos empleados, así como al de personas que de él precisan tener información, también puede haberse cedido su uso a terceros, sin que por ello pierda la calidad de secreto.

Ahora bien, regresamos a nuestro requisito a estudio, Jaime Alvarez Soberanis, nos dice que, la confidencialidad o prohibición para divulgar esos conocimientos, es precisamente la clase o categoría de protección legal que algunos juristas tratan de obtener para el secreto a comentario.⁴¹

Fernando Estavillo Castro, señala que "constituye el medio idóneo de que dispone el propietario de los conocimientos técnicos para mantenerlos fuera del dominio público y explotarlos comercial e industrialmente en condiciones monopolicas"⁴².

Finalmente, Jaime Alvarez Soberanis nos dice que la confidencialidad, consiste en "aquella estipulación por la cual la empresa adquirentec se compromete a guardar en secreto la información técnica que le es proporcionada durante un plazo determinado o por tiempo indefinido, no sólo durante la vigencia del contrato, sino después de terminado éste".

³⁹ GÓMEZ SEGADÉ, ANTONIO, *El secreto industrial (know-how)*, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1974, p. 91.

⁴⁰ DELMANTO, CELSO, *Delitos de concurrencia desleal*, Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1976, p. 189.

⁴¹ ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, *ob.cit.*, p. 311.

⁴² ESTAVILLO CASTRO, FERNANDO, "Comentarios sobre el problema de la confidencialidad en la transferencia de tecnología," *Jurídica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, D.F., julio 1974, p. 149.

Así, se concluye que la confidenciabilidad es un acuerdo de voluntades de dos o más personas, una llamada transmisor, quien valga la expresión, transmite el secreto industrial para que otra persona denominada receptor guarde en secreto la información técnica que le es concedida durante el tiempo pactado.

Hemos considerado cuatro requisitos de fondo, pues no es menos cierto, que existen autores como José Antonio Gómez Segade, que considera únicamente el de confidencialidad.

El fundamento de los requisitos, aunque expresamente no lo señale, se encuentra en el art. 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

DE FORMA

Los requisitos de forma constituyen también, al secreto industrial y consisten en los siguientes: soporte físico y registro.

SOPORTE FÍSICO

Los bienes que se transmiten tienen una naturaleza especial, y son denominados bienes inmateriales o incorpóreos, ya que para transmitirse deben exteriorizarse, es decir, deben tener un soporte físico, o manifestarse en un bien corporal, así como el cuadro, la estatua, etc.

En nuestra figura a estudio, esta necesidad de exteriorización está destinada a que el secreto industrial sea conocido por otras personas, no solo a través del proceso cognoscitivo sino también mediante los sentidos, como lo señala Hildegard Rondón de Sansó, existe la posibilidad de que tenga circulación y reproducción como es el caso de un libro que es impreso en miles de ejemplares.⁴³

Parcialmente estamos de acuerdo con la idea citada anteriormente, dado que, el secreto industrial debe permanecer en absoluta confidencialidad, máxime que al darle circulación perdería uno de sus requisitos esenciales que es el de la confidencialidad y se haría público.

José Antonio Gómez Segade, señala que el requisito de forma consiste en “una idea fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpóreos (fórmulas, esquemas, diseños, etc.)”, y agrega que estos elementos materiales tienen sólo un valor accesorio, máxime que, son simples portadores del conocimiento (secreto industrial).

⁴³ RONDON DE SANZO, HILDEGARD. ob.cit., p. 356.

Guillermo Cabanellas de la Cuevas, expresa, "las ideas posibles pero que solo existen como tales en su mundo platónico, quedan fuera del marco jurídico".

La esencia reside en su carácter ideal, habida cuenta que su protección requiere evitar actos que, si bien son materiales dejan inalterados los elementos físicos en que se encuentran inalterados los secretos industriales. Por ejemplo, quien se roba un documento relativo a nuestro secreto a estudio, lee su contenido confidencial y lo retiene en su memoria para su uso posterior, se apropia de la tecnología incorporada a este documento con la misma efectividad que quien se adueña de este.

La Ley protege en realidad la forma de la manifestación intelectual, o sea el método, el estilo personal que emplea el autor para exteriorizar su pensamiento, el fundamento de los requisitos citados, se encuentra en la Ley de la Propiedad Industrial en su art. 83, que a la letra dice:

"La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares".

Es necesaria la incorporación material, en razón de que, el secreto industrial debe tener lugar en el mundo físico, al efecto debe plasmarse desde una simple hoja de papel hasta los elementos más sofisticados tales como; disquetes de computadoras, microfilmes, diseños, planos, grabaciones, transparencias, emisiones fonéticas, videos, diagramas, etc.

De lo anterior se concluye, que el derecho exclusivo que posee el titular del secreto industrial, es este requisito de forma, que consiste en exteriorizar el bien incorpóreo *secreto industrial* en algún medio corporal.

De ahí que, su propietario pueda venderlo, celebrar contratos, otorgarlo en licencia para obtener regalías, entre otros.

REGISTRO.

He considerado al registro como otro requisito formal, pues si bien es cierto que el soporte físico da al propietario del secreto industrial la exclusividad de éste, no es menos cierto que el registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, le concede pleno reconocimiento sobre éste.

En éste aspecto, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la actual Ley de la Propiedad Industrial, no hace mención expresa alguna.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial, hace presumir que el registro se encuentra en el artículo 82, última parte, al señalar:

“No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquélla información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione con el objeto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, *registros* o cualesquiera otros actos de autoridad”

Por lo anterior, concluimos, que el registro es la forma de protección del secreto industrial frente a terceros, independientemente, que como ya mencionamos, es el soporte físico el que otorga al propietario del secreto industrial la exclusividad de éste.

Para corroborar la conclusión antes anotada, la Ley sobre el Control y Registro de la transferencia de Tecnología estipulaba el deber de guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica contenida en los contratos que se sometían a inscripción en el registro nacional de transferencia de tecnología.

Dicha Ley fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno; en consecuencia, debe aplicarse la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el artículo 47 fracción IV, estipula de similar forma el deber de confidencialidad, ya no sólo el de los contratos de transferencia de tecnología sino que, de cualquier tipo de información, ya que señala lo siguiente:

“Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

IV:- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserven bajo su cuidado o a la cual tengan acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamente o inutilización indebidas de aquéllas.”⁴⁴

Finalmente, en el presente capítulo es necesario hacer una aclaración, toda vez que se consideraron los requisitos de fondo de la patente aplicados al del secreto industrial, en éste, dicho requisito consiste en exteriorizar en un instrumento material dicho secreto, habida cuenta que no pierde su confidencialidad.

SUJETOS

Analizado el concepto del secreto industrial, así como los requisitos de fondo y de forma, comenzaremos el análisis referente a la vía penal, que enfoca ésta figura al campo delictivo.

Los sujetos del derecho de la propiedad industrial son las personas, esté vocablo denota al ser humano dotado de libertad, capaz de realizar una conducta encaminada a determinados fines

“La biología la estudia como organismo viviente; la filosofía la considera porque en ella se encarna el ser racional capaz de realizar sus fines; la moral la estima como sinónimo del ente capaz de actualizar o realizar valores; la ciencia jurídica la enfoca como sujeto de derechos y obligaciones.”⁴⁵

En cuanto al ámbito penal, que es el que nos ocupa, se habla del sujeto activo y del sujeto pasivo.

El sujeto activo es considerado aquel que realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisión del delito, contribuyendo a su ejecución proponiendo, instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su realización, con concomitante con ella después de su consumación. Respecto a nuestra figura a estudio Rafael Pérez Miranda, considera los siguientes:

- a) Los trabajadores que en razón del cargo desempeñado tengan acceso a un secreto industrial y lo divulguen o usen.
- b) Los usuarios autorizados de un secreto industrial que lo divulguen.

⁴⁴ LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, artículo 47, fracción IV, México, D.F.

⁴⁵ MAGALLÓN IBARRA, JORGE MARIO. “Instituciones de derecho civil.” tomo II, Edit. Porrúa, 1987, p.1.

- c) Cualquiera que se apodere de un derecho industrial o que haya tenido conocimiento del mismo de alguien que no tenía autorización para divulgarlo, y lo utilice o revele a un tercero".⁴⁶

Estamos de acuerdo con lo antes señalado, por Pérez Miranda, porque únicamente se basa en nuestro código penal, en el capítulo respectivo, pero deja a un lado la Ley de la Propiedad Industrial.

Eugenio Cuello Calón, señala que el sujeto pasivo puede ser doble:

- a) El titular del secreto, o sea, la persona que lo ha confiado o el profesional o la persona a la cual se refiera el secreto advertido por aquel.
- b) La persona que sin ser el titular directo del secreto pueda resultar perjudicado por la revelación.⁴⁷

Sólo es unible cuando es hecha por encargados, empleados y obreros de fábrica o establecimientos industriales.

No estamos de acuerdo con Cuello Calón, al señalar que el sujeto pasivo, lo sea la persona que sin ser titular del citado secreto, resulte perjudicado por la revelación, ya que, el actual código penal y la Ley de la Propiedad Industrial en ninguno de sus preceptos prevén dicha posibilidad.

Finalmente, se considera al sujeto pasivo como aquella persona física o moral, que posee la titularidad del secreto industrial.

OBJETO

Los objetos de derecho son formas de conducta jurídicamente reguladas por el derecho mediante actos, hechos lícitos o ilícitos, derechos deberes y sanciones jurídicas.⁴⁸

"El bien jurídicamente protegido por el delito de *descubrimiento o revelación de secretos*, es la libertad y la seguridad individual; o el mantenimiento del secreto profesional a que están

⁴⁶ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, y SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *Tecnología y derecho económico*, 1ª edición, edit. Porrúa, México, 1983, p. 315.

⁴⁷ CUELLO CALÓN, EUGENIO, *Derecho penal*, Tomo. II, Barcelona, España. P. 102.

⁴⁸ ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, *Compendio de derecho civil*, Edit. Porrúa. Tomo. I, 1971. pp. 87-88.

obligados los encargados, empleados y obreros de fábricas o establecimientos industriales, concededores por razón de su profesión, de secretos de esta índole".⁴⁹

La afirmación anterior es citada por el español Eugenio Cuello Calón.

Maggiore, Giuseppe, sostiene que "el objeto jurídico de esta acriminación es el interés del Estado por amparar la libertad individual en lo referente a la inviolabilidad de los secretos científicos e industriales".⁵⁰

Por su parte, Islas Magallanes, Olga agrega que "el objeto jurídicamente protegido es la libertad personal".⁵¹

Delmanto Celso, señala que el bien jurídico que realmente se tutela "es la concurrencia, puesta en peligro por el quebranto del secreto y no éste en sí mismo".⁵²

El Doctor Julio C. Ledesma, indica que, "El bien jurídico que ampara la figura penal a examen no es sólo la inviolabilidad de la esfera íntima del sujeto pasivo, o sea su libertad personal, sino que también rige contra los excesos de la libertad económica, dado que tiende a resguardar el secreto en su explotación industrial, dado que ello estimula y favorece la actividad económica del empresario en beneficio de la colectividad".⁵³

Así, Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas Raúl, dicen que el objeto jurídico del delito es " la libertad individual en virtud de la cual el ofendido está garantizando frente a la posesión que otro tiene del secreto." ⁵⁴

Finalmente, Pérez Miranda, Rafael, nos dice, que, "el interés que protege la norma en el caso del secreto industrial son:

- I.- "Es una competencia desleal, garantizar que se verifique uno de los condicionasteis que hacen que la economía de mercado tienda a la eficiencia.

⁴⁹ CUELLO CALÓN, EUGENIO, *Idem*. Tomo. III, p. 94.

⁵⁰ *Diccionario jurídico mexicano*, ob.cit., p. 2877.

⁵¹ MAGGIORE, GIUSEPPE, ob. cit., p. 519.

⁵² DELMANTO, CELSO, ob.cit., p. 200.

⁵³ *Enciclopedia jurídica Omeba*, ob. cit., p. 232.

⁵⁴ CARRANCA Y TRUJILLO, RAÚL Y CARRANCA Y RIVAS, RAÚL, *Código penal anotado*, Edit. Porrúa, 17ª, Edición, 1993. p. 516.

II.- Protege la confianza que le brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial, e indirectamente, protege al productor y a los consumidores, que se verán beneficiados de un comportamiento leal del mercado".⁵⁵

Lo anterior, pone de manifiesto que, algunos autores aducen que, el objeto del delito de violación del secreto industrial, lo es la libertad individual, para otros lo es el secreto industrial.

De lo antes expuesto concluimos que, la concurrencia leal, se traduce en, la libertad de actuar frente a los competidores en el mercado. Es decir, en nuestra figura a comentario *secreto industrial*, es la libertad de competir en el mercado y ofrecer productos de excelente calidad con menores costos.

El licenciado Horacio Rangel Ortiz, señala que el secreto industrial se debe proteger, mediante la concurrencia desleal, máxime que, es objeto del derecho de la propiedad industrial.⁵⁶

Ahora bien, el Doctor David Rangel Medina, sostiene que "la noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o encomendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en ésta materia".

No podemos compartir dicho criterio, dado que, nuestro actual Código Penal y la vigente Ley de la Propiedad Industrial, reprime los actos tendientes a la violación de nuestra figura a estudio.

MODALIDADES DEL DELITO

Ahora corresponde señalar las modalidades del delito del Secreto Industrial, para comprender mejor el citado delito.

Las modalidades son revelación, robo y uso, las cuales se estudian en detalle a continuación.

⁵⁵ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, ob. cit., p. 315.

⁵⁶ RANGEL ORTIZ, HORACIO, *Conceptos fundamentales de la competencia desleal de propiedad industrial*, en revista mexicana de justicia, Volumen II, N° 4, Octubre-Diciembre, 1984, México, D.F., p. 311.

EL DELITO DE REVELACIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo el rubro: "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos", capítulo III, bajo el rubro: *De los delitos*, numeral 223, señala las modalidades de la violación del secreto industrial. al efecto de la *Revelación*, estipula lo siguiente:

"Son delitos:..

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

Lo anterior pone de manifiesto que, resulta aplicable lo referente al sujeto activo del delito de violación de secreto industrial, máxime que, hemos considerado que independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo o no, revele a un tercero dicho secreto.

Por otra parte, cabe hacer notar que, realiza el sujeto activo una conducta típica y dolosa .

Así, se concluye que lo relevante es que, el sujeto activo, independientemente de la relación que pudiera tener o no con el sujeto pasivo *titular del secreto industrial*, revele a un tercero el secreto industrial; y, provoque un perjuicio.

Finalmente, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, en la conferencia pronunciada en la Ciudad de México, relativa a los *secretos industriales*, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, dividió la finalidad del sujeto activo en tres:

1. "Revelar a un tercero... con el propósito de obtener un beneficio económico para sí,
2. Revelar a un tercero...con el propósito de obtener un beneficio económico para el tercero; y,

3. Revelar a un tercero... con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto”.⁵⁷

De lo anterior se concluye que, el fin es preponderante en la comisión de delito, porque el sujeto activo del delito quiere y acepta el resultado con el consecuente perjuicio patrimonial y moral, pero consideramos que predomina la conducta típica y dolosa; dado que los ordenamientos legales consultados es lo que tipifican y sancionan.

EL DELITO DE ROBO

Respecto a la modalidad de robo, la Ley de Propiedad Industrial, en el citado artículo señala:

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

Por su parte, Leija Martínez, Antonio, adopta esta modalidad, al efecto señala, “el secreto industrial tiene su funcionamiento en que, siendo estos parte de los llamados bienes inmateriales, los cuales son susceptibles de apropiación particular, la sustracción que de ellos se realice representa un agravio de tipo económico para su poseedor”.⁵⁸

De esto se concluye que, la mencionada modalidad esta relacionada con los requisitos de forma que, citamos anteriormente, específicamente con el soporte físico; puesto que, el secreto industrial, se debe exteriorizar en un instrumento material; previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, debido a que, no pierde su confidencialidad.

Por otra parte, consideramos que la frase: “para usarlo o revelarlo”, en la modalidad a estudio, esta de más, porque, se estipula de manera precisa y clara cada modalidad y lo que origina es una confusión.

De igual forma, que la modalidad anterior el Licenciado Horacio Rangel Ortiz divide la modalidad del sujeto activo en las siguientes:

⁵⁷ RANGEL ORTIZ, HORACIO, *Secretos industriales*, en conferencia de 17 de Julio de 1991. México, D.F., p. 19.

⁵⁸ LEJIA MARTÍNEZ, ANTONIO, *La protección legal del know en México*, en revista de la facultad de derecho, N° 20 y 21, Enero-Marzo, Abril-Junio, 1992, San Luis Potosí, México. p. 63.

1. "Apoderarse... para usarlo, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí.
2. Apoderarse... para usarlo, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.
3. Apoderarse ... para revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí.
4. Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para el tercero.
5. Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado".⁵⁹

En lo tocante, a la modalidad a estudio, Delmanto, Celso, señala que, "antes, bastaba que el funcionario hubiese conseguido una fotocopia de esos escritos sigilosos", agrega que, "para la extracción de la copia era necesario el retiro del original de la esfera de protección de su propietario. Hoy no: casi todas las industrias y oficinas disponen de aparejos copulativos propios, y en ellos, en pocos segundos, el empleado desleal obtendrá reproducciones de valiosos papeles secretos, sin necesidad de alejarlos del lugar".⁶⁰

Compartimos lo antes citado, por Delmanto, Celso, pero agregamos que no únicamente el sujeto activo puede fotocopiar dichos documentos, sino que, también los puede sustraer del ámbito de protección del titular del secreto industrial. De lo anterior expuesto, se concluye que esta modalidad, se relaciona con el soporte físico, que provee la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 83.

EL DELITO DE USO

Para terminar, lo relacionado a la modalidad de uso del multirreferido delito a estudio, la Ley de la Propiedad Industrial, en el citado artículo, indica:

"V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas

⁵⁹ RANGEL ORTIZ, HORACIO, *Secretos industriales...* p. 20.

⁶⁰ DELMANTO, CELSO, ob. cit., p. 186.

que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado”.

Así, se concluye que, para que se configure esta modalidad, el sujeto activo, además de apoderarse del secreto industrial, lo debe utilizar; en consecuencia, perjuicio a su titular.

Igualmente que, las modalidades anteriores, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, divide la finalidad del sujeto activo en las siguientes :

1. "Usar...con el propósito de obtener un beneficio económico.
2. Usar ...con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.
3. Usar ...por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el secreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto, con el propósito de obtener un beneficio económico.
4. Usar ...por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el secreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado”.⁶¹

Finalmente, al igual que, las modalidades que anteceden, independientemente de la calidad del sujeto activo, siempre se obtendrá como resultado un perjuicio al titular del secreto industrial no impide considerarlo de este modo, el hecho de que, en las modalidades a estudio no importa la calidad del sujeto activo, tan solo importa para la aplicación de la pena.

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA CONDUCTA

Los elementos del tipo penal, referentes al delito de violación del secreto industrial que prevé, nuestra legislación penal mexicana, son los que citamos a continuación:

El Código Penal actual, para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero Federal , en el Título Noveno, capítulo único, relativo a la

⁶¹ RANGEL ORTIZ, HORACIO, ob.cit., p. 20-21.

revelación de secretos en su artículo 210 (reformado por el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero de la citada anualidad). reza lo siguiente :

“Se impondrá de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto “.⁶²

Por lo tanto, se concluye que, los elementos del tipo penal son:

- a) Que el activo, sin causa justa revele algún secreto o comunicación reservada.
- b) Que esa revelación sea con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado: y,
- c) Que ese secreto o comunicación lo conozca o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

De lo anterior se advierte que, se tipifica y pune la revelación de un secreto de cualquier índole. Así, como una relación contractual.

Pérez Miranda, Rafael, Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl; entre otros, señalan que, este es el tipo básico en la revelación de secretos.

A continuación se analizan los elementos del tipo penal citados:

En lo referente, al primero (sin causa justa), es un elemento normativo, Jiménez de Asúa, sostiene que, “los elementos normativos se ligan a lo injusto”.⁶³

Desprendiéndose que, resulta injusto el que se deje impune la conducta del sujeto activo.

⁶² CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Ediciones Andrade, S.A. de C.V., México. D.F., 1994.

⁶³ JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS, Citado en Islas Magallanes, Olga, *Tratado de derecho penal*, 2ª edición, tomo III, Buenos Aires, Argentina, p. 654.

A contrario sensu, constituye justa causa la revelación hecha por causa de necesidad, para evitar un mal mayor por ejemplo "el uso del secreto derivarse en la posibilidad de ocasionar un daño a la salud de la colectividad o fuere contrario a los intereses del país. O bien, cuando la "revelación" se llevara a cabo en la defensa de un derecho propio. La "justa causa" se produce cuando la transmisión del secreto se realiza en el cumplimiento de un deber jurídico. De aquí que sea suficiente para que se tipifique por sí misma la violación de secreto por su "revelación sin justa causa" cuando su transmisión hubiera sido indebidamente hecha a quien simplemente carece de derecho para recibirla".⁶⁴

De lo antes expuesto se concluye que, este primer elemento del tipo penal, es esencial para que se configure el delito a estudio, en virtud de ser un elemento normativo y este se liga al injusto.

Respecto al segundo, podemos decir, que este es el elemento indispensable o esencial en la configuración de nuestro delito a estudio, dado que, sin ella no puede existir, se trata de la conducta dolosa, que realiza el sujeto activo, es decir, conforme a la dogmática jurídico-penal, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable; por lo tanto, al analizar los elementos del tipo penal referido, tenemos que la conducta, se encuentra prevista por el tipo penal, por lo que se considera típica, pero a su vez es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, esto es, que se tenga el ánimo o intención de realizar alguna de las modalidades (revelar, apoderar o usar un secreto industrial) (culpabilidad).

Es evidente que si el sujeto activo, actúa en forma dolosa, al revelar el secreto, sea sin su consentimiento de su titular, con el consecuente perjuicio patrimonial o moral resultante.

Es necesario, hacer notar que el consentimiento por parte del sujeto pasivo, no constituye una causa de justificación, dado que, puede resultar que revele el secreto industrial a través de la intimidación, ya sea en su persona o en contra de su familia. Más sin embargo, respecto al sujeto activo si, esto es ausencia de conducta (*vis compulsiva*).

En relación con el perjuicio, este se traduce en la pérdida de la confidencialidad del secreto industrial, pues, este forma parte de su patrimonio.

Por otra parte, Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallón, Fernando, señalan que, "en el caso de los secretos industriales este daño puede derivarse de:

⁶⁴ *Enciclopedia Jurídica Omeba, ob.cit.*, p. 234.

- 1) la disminución del valor de la invención tecnológica por su conocimiento por más de una persona ;
- 2) la disminución del valor de una unidad de producción y de sus utilidades futuras por el acceso de terceros a la competencia o a la posibilidad de producir a precios similares”.⁶⁵

En consecuencia, independientemente que se provoquen los daños a que aluden, Pérez Miranda y Serrano Migallón; el perjuicio, se traduce en la pérdida de la confidencialidad del secreto industrial.

Finalmente, en atención al tercer elemento, se refiere a la calidad del sujeto activo, para que se lleve a cabo el delito a estudio asimismo, en el apartado respectivo a los sujetos, se dejó asentado que, el sujeto activo, es aquella persona física o moral (independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

No impide considerarlo de este modo, el hecho de que, si bien es cierto que, el sujeto activo debe estar sujeto a una relación contractual, también puede ser aquél que no este ligado a dicha relación; pues no es menos cierto que, en el artículo en comento, únicamente se habla del sujeto activo que debe de estar sujeto a una relación contractual .

Así, se concluye que, se deben reunir los tres elementos del tipo penal (básico), para que se configure dicho delito.

Por su parte, el artículo 211, del Código Penal vigente establece:

“La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación inible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial”.

Lo anterior pone de manifiesto que, los elementos del tipo penal de violación de secretos industriales, son:

- a) Que la revelación se realice por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público y,

⁶⁵ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, Y SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, ob.cit., p. 72.

b) Que el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

En efecto, se advierte que, se prevé y sanciona el delito de violación de secreto industrial en la modalidad de revelación. Así, como una relación contractual.

De lo antes expuesto, se concluye que, se deben reunir dichos elementos para que configure el delito a estudio.

Ahora bien, nos toca analizar dichos elementos:

En relación al primero , se trata de la calidad del sujeto activo, pero como se señaló en líneas precedentes es aquella persona física o moral (independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

Sin que impida considerarlo de este modo el hecho de que, al referirnos al sujeto activo de este delito, no necesariamente debe estar sometido a una relación contractual, ya que, no puede ser siempre así.

Al referirnos, al segundo elemento, citaremos al tipo de secreto y este debe ser de índole industrial.

Consecuentemente, además de estos dos elementos se debe reunir el segundo elemento del tipo penal que denominan básico Pérez Miranda, Rafael, Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl ;entre otros.

Es aplicable , parcialmente , la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5a. Época ,tomo XXXVIII, visible en la página 1381, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "REVELACIÓN DE SECRETO INDUSTRIAL ,ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE".

Al efecto señala los siguientes:

"... a).-Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b).-Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c).- Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d).-Que el secreto revelado sea de carácter industrial..."

Resulta aplicable, siempre y cuando no consideren al sujeto activo, dependiente de una relación contractual con el sujeto pasivo, dado que, en líneas precedentes ya se analizó dicha cuestión.

Nuestra legislación penal no prevé de manera expresa, el delito de violación del Secreto Industrial pues, el Código Penal de nuestro país, únicamente se ocupa de una modalidad que es la revelación y la Ley de la Propiedad Industrial, se ocupa de las diversas modalidades de dicha violación (revelación, uso y apoderamiento), fueron analizadas anteriormente.

Por otra parte, debe existir una excepción, en lo correspondiente a los elementos del tipo penal del delito a estudio, esta es la regla genérica, pues se ha señalado que, sólo se prevé la calidad del sujeto activo, que debe tener una relación de tipo contractual con el sujeto pasivo (titular del secreto industrial), habida cuenta que, lo puede ser aquél que no tenga dicha relación de tipo contractual con el sujeto pasivo *titular del secreto industrial*, habida cuenta que, lo puede ser aquél que no tenga dicha relación.

En cuanto a los demás elementos del tipo, consideramos que si se deben reunir, dado que, si bien es cierto que, lo único que interesa para la configuración del delito de violación de secreto industrial, es la conducta dolosa de dicho sujeto, no es menos cierto que, así es previsto por nuestro ordenamiento penal en consulta y la multireferida Ley de la Propiedad Industrial.

En síntesis, la única forma de atipicidad aplicable es la referente a la calidad del sujeto activo, es decir, que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo, tal como se ha dejado asentado en líneas anteriores.

ANTI JURICIDAD Y CULPABILIDAD

Al exteriorizarse la conducta típica, se hace necesario analizar la ANTI JURICIDAD, con la finalidad de establecer si la conducta desplegada es contraria al ordenamiento jurídico, esto es, si no opera en favor del sujeto activo alguna causa que pueda excluir dicha conducta típica dolosa.

la ANTI JURICIDAD en el presente delito a análisis, consiste en que la violación del secreto industrial se lleve a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin que medie ninguna circunstancia que justifique o haga lícita la violación de dicho secreto en cualquier modalidad; *revelación, robo y uso*.

Se considera que operan causas de justificación o de licitud, el estado de necesidad, toda vez que, se encuentran bienes que la ley protege que son la integridad del hombre y la vida; tal es el caso, de un secreto industrial que sirve para proteger al ser humano de alguna enfermedad o mal, en todo caso, la persona que lo conoce (ya sea por una relación contractual o no con su propietario), lo revela, lo roba o se apodera y lo usa, su conducta es lícita, *causa de licitud*.

También opera la obediencia jerárquica, pero consideramos que debe ser únicamente mediante un mandamiento escrito de autoridad judicial, que funde y motive la revelación, robo o uso del secreto industrial, así como el impedimento legítimo, como en el caso del sujeto activo que realiza una de las modalidades del delito a estudio, porque su conducta no puede ser de otra forma, en virtud de que hay un impedimento de carácter legal.

El estado de necesidad, no impide considerarlo como causa de justificación o licitud, así como la obediencia jerárquica y el impedimento legítimo, no tomando en cuenta en la presente figura jurídica *el secreto industrial*, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, ya que se protegen otros intereses.

Ahora analizaremos el elemento de la culpabilidad, en el que al sujeto activo se le reprochará su conducta típica y antijurídica, imponiéndosele aun sanción o pena, donde será tomado en consideración las causas que determinaron el sujeto activo a cometer el delito.

La culpabilidad, en el delito de violación de secreto industrial, el sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de que provoca un daño.

Tal y como ha quedado asentado en líneas anteriores, la conducta típica del sujeto activo, es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, *es una manifestación de la culpabilidad*, esto es que se tenga el ánimo o intención de revelar, robar o usar el secreto industrial, esto, en perjuicio y sin consentimiento del propietario de dicho secreto.

Cabe señalar, que el delito de violación del secreto industrial, es de los considerados como de resultado, ya que no esta demostrado que el sujeto activo, con su conducta, provoque un daño que no sea preciso reparar.

La culpa opera, en virtud de que el propietario del secreto industrial no toma las precauciones necesarias para su protección y facilita éste, esto conforme a la descripción que

Cuello Calón hace de la culpa "existe culpa cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la Ley".⁶⁶

Como causa de inculpabilidad, consideramos que opera el error invencible, cuando no deriva de la culpa y consideramos que opera el error invencible, es decir, cuando no deriva de culpa y consideramos que procede en el caso de que el sea otorgado el consentimiento por parte del propietario del secreto industrial.

PENALIDAD

Ahora nos toca analizar lo referente a la penalidad, consistente en la aplicación de la pena que se le debe imponer al sujeto activo del delito, máxime que, se debe estar a la calidad de éste.

Primero veremos las penas que señala el actual Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la república en materia del fuero federal, en el artículo 210, señala:

" Se impondrá de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad..."

Advirtiéndose que, se sanciona la revelación de un secreto de cualquier índole, toda vez que,

para la aplicación de esta, importa la calidad del sujeto activo, porque, debe existir una relación contractual.

La tendencia de nuestro Código Penal Mexicano, con referencia a la calidad del sujeto activo del delito, es que debe estar sometido a una relación contractual con el sujeto pasivo.

Ahora bien, el numeral 211, del ordenamiento legal invocado, precisa:

"La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación unible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial".

Para la aplicación de la pena a que alude dicho numeral, es necesario que, se demuestre la calidad del sujeto activo y que el secreto sea de índole industrial.

⁶⁶ CUELLO CALÓN, EUGENIO, *Derecho penal*, tomo I, 18ª edición, Edit. Boch, Casa Editorial, S.A., Barcelona 1980, p. 466.

Lo anterior pone de manifiesto que, si bien es cierto que, la pena agravada se justifica por razón de la mayor cultura de profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados públicos o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial: no es menos cierto que, la Ley Federal del Trabajo, pune en el título segundo, bajo el rubro: "Relaciones individuales de trabajo", capítulo IV, epígrafe: "Rescisión de las relaciones de trabajo", numeral 47, fracción IX, dicha revelación con la rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón :en consecuencia, el juzgador debe aplicar la pena correspondiente, en base a las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, de conformidad a lo estipulado por los artículos 51 y 52, de dicho Código Penal.

Respecto a las penas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo el epígrafe: "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos", numeral 224, señala:

"Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior".⁶⁷

Así se concluye que, impone una pena privativa de libertad, al que incurra en alguna de las modalidades estudiadas en líneas precedentes (revelación, apoderamiento y uso del secreto industrial).

No estamos de acuerdo con la aplicación de las penas establecidas en el numeral 223, dado que, si se tratara únicamente de un Asalariado no podría pagar la multa, habida cuenta que, es elevada.

Consideramos que se debe aplica dicha pena, siempre que reúna el sujeto activo los siguientes requisitos:

- a) Que sea primodelincuente o reincidente.
- b) Que haya explotado el secreto industrial.
- c) Que tenga la calidad de profesional o técnico, para poder explotar el secreto industrial; y,

⁶⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Idem.

d) Que no este sujeto a una relación contractual o si lo esta que cumpla con las dos primeras condiciones.

Así, se concluye que el sujeto activo , que se encuentra sometido a una relación contractual, se le debe aplicar la pena del artículo 210, del Código Penal invocado.

En relación a que el sujeto activo, por razón de la mayor cultura de profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados públicos o cuando el secreto sea de carácter industrial, el juzgador debe atender lo estipulado por el artículo 211, del ordenamiento en comento, además de lo previsto por la Ley Federal de Trabajo que consiste en la rescisión de la relación laboral.

Por otra parte, consideramos que el juzgador debe apreciar las circunstancias exteriores de ejecución de dicho ilícito y las peculiares del delincuente, de conformidad a lo establecido en los numerales 51 y 52 ;de dicho Código Penal.

Finalmente, respecto a las penas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, cuando el sujeto activo incurra en alguna de las modalidades de revelación, apoderamiento y uso: es necesario reunir los requisitos que citamos en líneas precedentes.

Capítulo seis

ASPECTOS PROCESALES DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Al dar inicio a cualquier tramitación destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, es necesario cumplir con requisitos previos, los cuales son comunes a todos los casos.

En cuanto al aspecto procesal referente a las infracciones administrativas será necesario cumplimentar los siguientes requerimientos, ya que derivados de ellos y mediante declaración técnico-administrativa dará lugar la fase penal.

Primeramente, es necesario que exista un interés jurídico del promovente, y aunque no se determina concretamente en la Ley, se desprende de la práctica general, así como de la jurisprudencia que existe sobre la materia.⁶⁸ Si se intenta perseguir a los infractores de una marca, por ejemplo por persona diversa del propietario o si desea intentar alguna acción en contra del algún usurpador de los derechos que protege la Propiedad Industrial, sin justificar cuál es el propósito perseguido, falta el interés para promover y la administración no tiene porque desarrollar su actividad en un asunto que carece de fin práctico y que no beneficia a nadie.

Por lo que para integrar ese presupuesto, en aquellos casos, en que no sean los titulares de derechos de propiedad industrial quienes desarrollen la acción, y es necesario recurrir a ciertos actos mediante los cuales se hace notar dicho interés. Así tenemos que si alguien desea nulificar una marca que le impide registrar la suya y acredita cumplir con los requisitos necesarios de registro y uso, debe solicitar esta última, surgiendo de éste modo la acción que la invalida. Además debe comprobarse la vigencia de los derechos.

Otro requisito previo es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su representante legal.

⁶⁸ CESAR SEPÚLVEDA. ob.cit., p. 197.

La calidad de apoderado se puede comprobar de la misma manera.⁶⁹

El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes sed sujetará a lo siguiente:

- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física, de igual manera en el caso de personas morales, debiendo contener el nombre, firma y domicilio de los testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.
- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas.
- En los casos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción
- administrativa, que es el que nos ocupa, se sustanciarán y resolverán conforme a lo previsto por ley de la materia, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles, al igual que en los casos donde proceda el recurso de reconsideración, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.
- Los poderes especiales se reconocerán para realizar actos para los cuales se otorgaron y,
- Los solicitantes que actúen por sí , los apoderados y los representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

⁶⁹ Véase *REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*, Capítulo IV De la representación y registro general de poderes, artículo 16. D.O.F. 23 de noviembre de 1994.

La práctica enseña que al obtenerse un poder para solicitar un registro es aconsejable que le añaden precautoriamente facultades para iniciar acciones en defensa de los derechos que se adquieran, o para contradecir acciones de otros.

Se ha de comprobar también, en su caso, que el representante legal o *procurador*⁷⁰ está debidamente autorizado para actuar profesionalmente como abogado, en los términos de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o y 5o constitucionales. Esta medida se ha adoptado para protección de los titulares de los derechos, para evitarles caer en manos poco expertas. Sin embargo, en ciertas circunstancias, los tramitadores no profesionistas se valen del poder del gerente de la negociación, para actuar.

La demanda, o para usar la terminología de la Ley, la solicitud de declaración administrativa, debe revestir cierta forma, debe mencionarse en primer término el nombre del que promueve su domicilio, el del procurador cuando lo haya. Se continúa concretamente con lo que se pide, su fundamento legal, así como la causa del interés jurídico. Se proporcionarán los datos del supuesto infractor o invasor, o el del titular contra quien se actúa, así como su domicilio y el tipo de acción que se deduce. Vendrá después una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma. La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y para que se dé traslado con la otra. Deberá agregarse a la demanda el comprobante de pago correspondiente.

La contestación debe ajustarse en lo general a la misma forma.

Cuando haya anexos que estén relacionados con la demanda tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase, deben remitirse precisamente con el escrito de demanda, pues de lo contrario se podría considerar abandonada la gestión y tendría que repetirse la instancia. Por otra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las documentales (periciales, inspección, excepto la testimonial y la confesional) deben ser ofrecidas en la misma demanda, después sólo podrán aceptarse las supervinientes.

Realizados los trámites del caso, la demanda se hace del conocimiento del presunto invasor, falsificador o dueño de la marca. Se concede un término de no más sesenta días contados al día siguiente de su notificación para que exponga su respuesta.

⁷⁰ CESAR, SEPÚLVEDA, ob.cit. p. 197.

El plazo puede prorrogarse, de acuerdo con la naturaleza del asunto, las pruebas que se han de obtener, la distancia, el estado de las comunicaciones, etc.

Como se trata de un tribunal de equidad, puede decirse que no existe rigidez en los términos.

Otra regla general en cuanto al procedimiento administrativo⁷¹, consiste en que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español, los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante del pago de tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- Mediante carta poder, tanto en casos de personas físicas como morales, de acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores.
- Mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditar la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y
- Mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder salvo prueba en contrario.-

⁷¹ Véase LEY GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Capítulo I referente a las Reglas Generales de los Procedimientos, artículos 179 a 186.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, de acuerdo a lo citado en párrafos anteriores, relacionado con el interés jurídico de las partes.

Cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quien de ellos será el representante común de no hacerse esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas.

En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar a la Secretaría cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé aviso del cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En los plazos fijados por la Ley vigente, en días, se computarán únicamente los hábiles, tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Los plazos comenzarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva, Las publicaciones en la Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que ahí se indique, o en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, estarán, estarán siempre abiertos para todo tipo de consulta y promociones.

Los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en trámite sólo podrán ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados con anterioridad a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.

El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a lo que prevé la ley y su reglamento, estará obligada a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

Se exceptúa de lo anterior a la información que se a de carácter oficial o de la requerida por la autoridad judicial.

DE LOS DELITOS

Para el ejercicio de la acción penal por la comisión de los delitos previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, los cuales han sido mencionados con antelación, se requiere un dictamen técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, acerca de los hechos que pudieran resultar constitutivos de cada uno de dichos ilícitos. El mismo precepto previene, sin embargo, que tales declaraciones serán formuladas desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que procedan., así para ejercitar la segunda fase de las acciones, está es aquélla que se desenvuelve ante los tribunales tanto civiles como penales, hay necesidad de complementar otros requisitos previos a tal fase. Por ejemplo, cuando se solicita al Juez que condene a daños y perjuicios al infractor, o se pide el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente, o que se castigue al culpable, debe demostrarse la propiedad de la patente o de la marca, mediante el título correspondiente y que los objetos lleven indicación de estar patentados, o tratándose de marca, que no se hayan omitido las anotaciones de la ley a las que se ha hecho referencia en párrafos anteriores.

Por ello resulta conveniente, antes de iniciar cualquier procedimiento, cerciorarse de que se está cumpliendo debidamente los extremos que señalan las disposiciones que se indican.⁷²

Esta disposición estaba contenida en el artículo 264 de la antigua ley de la propiedad industrial, la que , a su vez, la heredó de la Ley de Patentes de 1928 (artículos 72 y 92) de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de igual fecha (artículos 59 y 83).

Al conservarse este requisito de procedibilidad en la Ley de 1942, ésta se adicionó con la advertencia de que tal declaración administrativa se dicte desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar de la acción penal que en el caso pueda ejercitarse (artículo 195). Agregado que conserva la vigente ley.

También, deben cumplirse los requisitos de fondo y de forma que se analizaron en capítulos anteriores para poder ejercitarse las acciones correspondientes.

⁷² CESAR, SEPÚLVEDA. ob.cit. pp. 198 -199.

Del transcrito catálogo de delitos, conviene hacer una separación de los mismos, ello en lo referente a la fracción I del artículo 223, que trata sobre la reincidencia como causal de delito, y posteriormente en los casos específicos de las fracciones II a la V.

Así tenemos una agrupación según se trate de los que atañen a la violación de los derechos protegidos por patentes, por registros de diseños industriales o de los que versen sobre usurpación de derechos derivados de registros de marcas de productos, de marcas de servicios y de nombres comerciales.

PATENTES.

1. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo están. Si la patente ha caducado fue declarada nula, se incurrirá después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
2. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva;
3. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
4. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
5. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

MARCAS

1. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se

incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

2. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada; para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
3. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
4. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. Y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, del artículo 90 de la ley;
5. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
6. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
7. 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;

8. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
9. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
10. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituida o suprimido parcial o totalmente ésta;

COMPETENCIA DESLEAL

1. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

NOMBRE COMERCIAL

1. Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de la ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
2. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

AVISO COMERCIAL

1. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

DISEÑO INDUSTRIAL

1. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

1. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

NATURALEZA

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Estas infracciones administrativas tienen el carácter de simples opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia especializada está 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 éste 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 de los derechos de propiedad industrial 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.⁷³

⁷³ RANGEL MEDINA, DAVID, ob.cit., pp. 148-153.

DE LOS DELITOS

En este apartado únicamente precisamos la naturaleza de la acción de los delitos la propiedad industrial.

“La naturaleza de dicha acción es de índole privada,” como lo señala el Doctor Julio C. Ledesma, es decir, que sólo procede a instancia de parte ofendida, o sea Mediante querrela.

Para corroborar lo anterior, el fundamento lo encontramos en el título séptimo, bajo el rubro “De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”, capítulo tercero, bajo el epígrafe *de los delitos*, artículo 223, último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial que estipula:

“Son delitos: ... Los previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida”.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En los últimos tiempos el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor ha llamado la atención lo mismo de los abogados postulantes especializados en la materia, que de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Comercio y Educación.

Parte fundamental en la protección de los derechos de la Propiedad Industrial es establecer mecanismos para su defensa en virtud de las constantes violaciones de que son objeto, así como resolver los conflictos que se susciten con motivo de estos entre las diferentes partes que se vinculen con el derecho de autor.

Una de las funciones más importantes que tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la de llevar a cabo el procedimiento administrativo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 69 del Reglamento de la Ley vigente, mismo que establece:

“Artículo 69. En la solicitud de declaración administrativa, tratándose de infracción administrativa, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan,

comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.”

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece la Ley vigente, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el Capítulo II de dicha Ley y lo que prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.⁷⁴

El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

Nombre del solicitante y en su caso, de su representante;

Domicilio para oír y recibir notificaciones;

Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

La descripción de los hechos, y

Los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la Secretaría le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

⁷⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Capítulo II, "Del Procedimiento de Declaración Administrativa," artículos 187 a 202.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite, la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán 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.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un procedimiento diferente al patentado cuando:

- el producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo y

- exista la probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en el artículo 209 fracción IX de la Ley, que expresa:

“En las actas se hará constar:

IX.- ...mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubieran hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada dentro del término de diez días.”

Así como el artículo 216 de la ley en comento que señala:

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

Las notificaciones se harán en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo anterior, por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la república, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de la declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, el presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los medios señalados en el párrafo anterior.

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante,

Domicilio para oír y recibir notificaciones,

Excepciones y defensas;

Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, Así como fundamentos de derecho.

Cuando el titular afectado o, en su caso, el presente infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido a la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el párrafo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente, mediante publicación en los medios expresados.

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción cuando esta sea procedente.

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial vigente las cuales consisten en:

a) objetos fabricados o usados ilegalmente,

- b) los objetos, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares,
 - c) los anuncios, letreros y similares, y
 - d) los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos anteriores.
- Prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho,
 - Ordenar al presunto infractor o a terceros a la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligaciones tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para determinar la práctica de las medidas anteriores, el Instituto requerirá al solicitante que:

- acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 1. La existencia de una violación a su derecho,
 2. Que la violación a su derecho sea inminente,
 3. La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
 4. La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida y,
- Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación de los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianzas para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de está y determinar el importe de la fianza y la contrafianza

Al tomarse medidas en los procedimientos de declaración administrativa la persona que lo haga, tendrá un plazo de diez días para presentar observaciones ante el instituto, quien podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se presenten.

El solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiese ejecutado:

La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declarando que no existió violación, ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y

Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción, en el cual al resolver definitivamente se decidirá sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, como prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

En los procedimientos de administración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

El capítulo III, bajo el rubro *Del Recurso de Reconsideración* el cual consiste en la facultad que tiene toda persona que se considere afectada en sus derechos e intereses por alguna resolución emanada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

AL interponer dicho recurso contra la resolución que niegue una patente registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio instituto en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la documentación respectiva. Al recurso acompañará la documentación que acredite su procedencia.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente.

Si la resolución que se emita niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito y se publicará en la Gaceta.

Cuando la resolución sea favorable se hará de su conocimiento dentro del plazo de dos meses, cumplidos los requisitos necesarios para su publicación mediante presentación del comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título, si vencido el plazo fijado no se cumple con lo establecido se tendrá por abandonada su solicitud.⁷⁵

PROCEDIMIENTO PENAL

Una vez transcurrida la fase administrativa, si se considerará previo dictamen técnico la comisión de un ilícito, se dará conocimiento al Ministerio Público para resolver conforme a derecho, dando paso de éste modo a la fase penal, la cual se detalla con posterioridad.

Un requisito *sine qua non* para poder remitir a una ley especial, es lo previsto por el artículo 6º del Código Penal en Libro Primero, bajo el rubro Título Preliminar, que a la letra dice:

“Cuando se cometa un delito no previsto en éste Código, pero si en una Ley especial o en un Tratado Internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en

⁷⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Capítulo III, *Del Recurso de Reconsideración*, artículos 200-202.

cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y en su caso las conducentes del libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general”.

De vital importancia para regular la convivencia en sociedad es el Derecho Penal, el cual es regulador de la conducta de los seres humanos que la componen, mediante la aplicación de medidas coercitivas a quienes transgreden los derechos de los demás. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte dogmática (artículos 1º al 29) En relación con la materia penal nos señala en los numerales 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20., 21, 22, 23. La cual se regula mediante las leyes secundarias en este caso con los ordenamientos sustantivos y adjetivos de la materia .

Una vez expuesto lo anterior en este punto especial de nuestro trabajo relativo al aspecto procesal veremos a grosso modo la etapa de la averiguación previa para después continuar con el proceso penal.

En la etapa averiguación previa para que se inicie una indagatoria, es necesario se cumpla con el requisito de procedibilidad, establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes, ya que, es necesario presentar una denuncia acusación y/o querrela de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de la libertad.

De esta manera la Constitución prohíbe pesquisas y la aprehensión o detención, con excepción de la flagrancia de las personas si no existe una orden emitida por una autoridad competente para tal fin.

La denuncia se puede definir como la comunicación sobre algún hecho que podría considerarse delictuoso, que una persona realiza ante la autoridad facultada para ello.

La acusación de acuerdo con el artículo 16 constitucional puede considerarse como querrela y opera en los delitos de carácter privado para que se persiga al delincuente.

Así el requisito de la querrela del ofendido, solo se hace necesario en los casos que así lo determine el Código Penal.

La querrela es un requisito de procedibilidad para poder movilizar la institución investigadora del Ministerio Público o Representante Social Federal quien es el titular del ejercicio de la acción penal, pues se afirma la existencia del delito con independencia de ella, la querrela no es una condición de derecho sustantivo, sin embargo, tiene existencia en el ámbito del proceso por ser una institución.

Los artículos referentes a la denuncia o querrela son: 2º, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 148 y 149 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que se relaciona en virtud del estudio abordado.

Ahora bien, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su artículo 7º fracción I. párrafo segundo lo siguiente:

“Cuando el Ministerio Público Federal, tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de la querrela o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querrela o cumplir con el requisito equivalente a fin de que se resuelva con el debido conocimiento de los hechos, lo que ha sus facultades o atribuciones corresponda.

Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público Federal, la determinación que adopte “.

Una vez que se cumple con el requisito de procedibilidad que marca la Ley, se inicia la llamada trilogía del Derecho Penal, formada por los actos de acusación, los actos de defensa y los actos de decisión.

Los primeros corren a cargo del Ministerio Público, los segundos a cargo del acusado, y los terceros a cargo del juez.

Los tipos de actos citados constituyen el proceso penal.

El procedimiento penal inicia con la averiguación previa, en la que el Ministerio Público realiza las investigaciones para buscar el nexo de causalidad entre el presunto responsable y el acto o hecho constitutivo de delito para establecer la verdad histórica.

La averiguación previa es el periodo de la acción, también llamada etapa pre-procesal que tiene por objeto investigar el delito y recoger las pruebas indispensables para que el Ministerio

Público se encuentre en condiciones de ejercitar o no a la acción penal., así mismo practica diversas diligencias ministeriales dentro de las que sobresalen el asegurar los objetos e instrumentos del delito, que en materia de violación de derechos de propiedad industrial es fundamental para combatir a los delincuentes que por ejemplo, se dedican a la falsificación dolosa de marcas de productos o servicios, así como a ilícitos referentes a secretos industriales.

En el primer caso en particular se ha vuelto rutinario que se hagan aseguramientos por la transgresión de derechos vinculados con las marcas, en donde se producen ganancias elevadas a los infractores, generando lesiones al público consumidor.

De todas y cada una de las diligencias que se llevan a cabo para la integración de una averiguación previa, se busca comprobar la posible responsabilidad penal de quien o quienes resulten responsables en la comisión de los delitos, para que dicha conducta se ajuste a algún tipo penal descrito en la ley en la materia en el capítulo III bajo el rubro *de los Delitos* de la Ley de la Propiedad Industrial.

La averiguación previa culmina en caso de reunirse los requisitos exigidos por los ordenamientos legales pertinentes, con la consignación (artículo 134, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales)

El Representante Social Federal, pone a disposición de la autoridad judicial las diligencias y al presunto responsable.

En caso de no acreditarse la presunta responsabilidad del inculpado por falta de elementos para comprobar la existencia del delito, se procede a resolver la indagatoria remitiéndose a Consulta de no Ejercicio de la Acción Penal., pero si posteriormente pudieran surgir dichos elementos se envía a la reserva o archivo (artículo 131 C.F.P.P.:). En caso de no reunirse dichos elementos en el expediente, se resolverá mediante consulta de No Ejercicio de la Acción Penal o su archivo definitivo. (Artículo 137 C.F.P.P.:)

La segunda fase penal es la instrucción, en ella después de ejercitarse la acción penal, el juez ordena la radicación del asunto y lleva a cabo los actos procesales encaminados a la comprobación de los elementos del delito y al conocimiento de la responsabilidad o inocencia del presunto sujeto activo

La instrucción a su vez se divide en tres partes:

1a. Comienza desde la resolución judicial conocida como auto de inicio de radicación o cabeza de proceso, hasta el auto de formal prisión.

2a. Principia desde el auto de formal prisión o con el de sujeción a proceso y concluye con el auto que declara agotada la Averiguación.

3a. La última, da inicio con el auto citado y termina con el auto que declara cerrada la instrucción.

En términos generales la instrucción comprende todas aquellas diligencias realizadas por los tribunales, toda vez que se ha ejercido acción penal con el fin de esclarecer la existencia de los delitos, la circunstancia en que hubieren sido cometidos y la responsabilidad o falta de responsabilidad de los participantes. Las prácticas instructoras están reservadas por regla general al juez, regidas por el principio de autonomía en las funciones procesales.

El titular de la acción penal (Ministerio Público), la conduce a los tribunales y al hacerlo se convierte en parte.

En el Juicio la tercera etapa corresponde al Juez, después de haber recibido y practicado las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad histórica, las evalúa para determinar la culpabilidad o inculpabilidad del supuesto sujeto activo del delito.

En la cuarta y última etapa, que es la sentencia que no es más que la resolución judicial que fundada en los elementos del injusto posible y en las circunstancias objetivas y subjetivas condicionales del delito, resuelve la pretensión punitiva estatal, individualizando el derecho poniendo con ello fin a la instancia.

En todo procedimiento judicial, existen incidentes que se ventilan dentro del mismo procedimiento y en el caso del penal no es la excepción, también existen recursos como el de apelación a los autos o resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional, y por último en caso de que nos sean contrarios y se dé alguna violación de a las garantías individuales que se encuentran previstas en la Carta Magna, se recurre al Juicio de Amparo.

Finalmente, el período llamado de ejecución en realidad no forma parte del procedimiento penal, sino del Derecho Penitenciario y tiene como objeto que el órgano encargado de la ejecución, el cual en realidad no forma parte del procedimiento penal, sino del Derecho Penitenciario y tiene

por objeto que el órgano encargado de la ejecución de las sanciones impuestas en sentencia firme, señale el tratamiento y los lugares en que han de cumplirse las condenas.

Las penas y medidas de seguridad, que señala el Código Penal en su numeral 24, son:

Prisión,

Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad,

Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos

Confinamiento,

Prohibición de ir a lugar determinado,

Sanción pecuniaria,

Se deroga,

Decomiso de instrumentos, objetos y productos de delito,

Amonestación

Apercibimiento,

Caución de no ofender,

Suspensión o privación de derechos,

Inhabilitación ,destitución o suspensión de funciones o empleos,

Publicación Especial de sentencia,

Vigilancia de la autoridad,

Suspensión o disolución de sociedades,

Medidas tutelares para menores,

Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

Realizado lo anterior, se aprecia que en delitos cometidos en materia de Propiedad Industrial, en el caso de los procesos penales y para la aplicación de las penas y medidas de seguridad a los culpables de dichos ilícitos, es de vital importancia el peritaje rendido por expertos en ésta materia, ya que es una de las pruebas fundamentales que se aportan para estar en posibilidad de resolver los mismos, una vez hecho esto, dará lugar a que el órgano jurisdiccional en base a los elementos que

integran el expediente, para dictar las penas o medidas de seguridad que considere pertinentes según el caso (prisión, sanción pecuniaria, etc.).

En éstos delitos en específico, se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, aspecto que ya se trató con detenimiento en los capítulos que anteceden.

En síntesis, podemos ver que para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223 de la Ley en comento, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgue sobre las acciones civiles o penales que procedan. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la ley se podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los mismos, siendo competentes los tribunales de la federación para conocerlos, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten, cuando dichas controversias afecten los intereses particulares, podrán conocer de las a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

En los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, así como en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

En los últimos años, el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor han llamado la atención tanto de los abogados postulantes especiales en la materia, que de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República⁷⁶ y de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial

Tal tendencia ha culminado con la creación de la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual.⁷⁷

⁷⁶ Véase, por ejemplo, *ELA TREVIÑO, SERGIO. La averiguación previa relacionada con los delitos de la propiedad industrial, integración y medidas cautelares*, en "Estudios de Propiedad Industrial". AMPPI, núm. 3, México, 1991, p. 94.

⁷⁷ Véase Acuerdo Presidencial de 1º de octubre de 1993, publicado en el D.O.F. del 4 de octubre de 1993.

.ACUERDO QUE CREA LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL.

El Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, surge como respuesta del ejecutivo federal, a la urgente necesidad de defender el derecho de los creadores, que tienen sobre sus obras, inventos, mejoras técnicas, la difusión de conocimientos tecnológicos, patentes, diseños comerciales, avisos comerciales, etc.

Dicho acuerdo involucra a las dependencias gubernamentales que directa o indirectamente, los ordenamientos legales correspondientes, les otorgan facultades que tienen que ver con el objetivo fundamental para lo cual fue creado el mismo.

Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

Secretaría de Educación Pública,

Procuraduría General de la República,

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La exposición de motivos del acuerdo manifiesta entre otras cosas la razón de ser de la **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial**, que es el promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, el de propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios en la Industria y el Comercio; proteger la Propiedad Industrial, Mediante la regulación de patentes de invención, de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales; de nombres comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales, así como prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma.

También del objetivo de la Ley Federal de derechos de Autor que es proteger a los autores de las obras intelectuales o artísticas en las ramas: literarias, científicas, técnicas y jurídicas; pedagógicas y didácticas; musicales, con letra o sin ella; de danza, coreográficas y pantomímicas, pictóricas, de dibujo, grabado y litografía; escultóricas y de carácter plástico; de arquitectura, de fotografía, cinematografía, audiovisuales, de radio y televisión y de programas

de computación, así como todos las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas.

Que así mismo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al reglamentar el artículo 28 constitucional, constituye un instrumento que contribuye al desarrollo social, económico, tecnológico y cultural del país, por medio del otorgamiento y protección de derechos exclusivos a los creadores intelectuales para impedir que otras personas durante cierto tiempo y sin consentimiento lleven a cabo determinados usos de sus creaciones, estableciendo las sanciones correspondientes.

Las anteriores finalidades tanto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como de la Ley Federal sobre Derechos de Autor, van acordes con lo estipulado en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, Suecia, y del cual México es parte.

De igual forma hace referencia a las conductas que las leyes citadas, establecen como delitos, las cuales han sido actualizadas de acuerdo a la época en que vivimos, lo que originó el imponer sanciones más severas a los transgresores de estas.

Todo ello como resultado de la preocupación de las partes perjudicadas y del especial interés que el gobierno ha tomado en el asunto.

Por eso el acuerdo establece la importancia de que en los derechos de la Propiedad Intelectual se respeten las normas constitucionales que establecen los principios de libre concurrencia y competencia económica a fin de evitar el abuso en el ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual y de mantener el equilibrio entre los diversos sectores que participan en la vida económica del país, con objeto de que se prevengan actos que puedan implicar una competencia desleal; propone que es necesario evitar las violaciones a los ordenamientos multicitados y que de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables para la protección, vigilancia y salvaguarda de dichos derechos, deben intervenir en forma coordinada y eficaz varias dependencias gubernamentales, por lo cual el fin de éste acuerdo. El que se compone de diez artículos y uno sólo transitorio.

CONCLUSIONES.

PRIMERA: Se capacite a los funcionarios encargados de la procuración e impartición de justicia en materia de propiedad industrial a efecto de lograr una eficaz protección al contenido de la misma.

SEGUNDA: Se establezcan sanciones, que deriven de un minucioso análisis para evitar actos contrarios a la ley, los cuales quedan establecidos en el Título Séptimo denominado "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos".

TERCERA: Se sugiere un estudio profundo de los tipos penales, para evitar los constantes cambios de criterio al aplicar las sanciones, ya que retardan y entorpecen la aplicación de las sanciones correspondientes, retardando la impartición de justicia, pues algunas veces son consideradas infracciones administrativas y otros delitos, impidiendo la coordinación efectiva y eficaz de las dependencias gubernamentales encargadas de su aplicación.

CUARTA: Se propone se eleven o aumenten las penas privativas de la libertad y las pecuniarias, a fin de evitar la transgresión a los derechos que tutela la ley de la propiedad industrial.

QUINTA: Se difunda el conocimiento de los rubros que ampara la propiedad industrial, ya que al promover y fomentar la actividad inventiva dentro de los sectores productivos, se propicia e impulsa el desarrollo económico del país, mejorando así la calidad de los bienes y servicios.

BIBLIOGRAFIA.

Alvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas de la transferencia de tecnología. 1a edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1979.

Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl, Código penal anotado. Editorial Porrúa, 17a edición, 1993.

Carrems Maldonado, María, Reglamentación jurídica de la propiedad industrial, Memorias del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología, México, UNAM, 1985.

Código penal anotado. Editorial Porrúa, México, 1993.

Cuello Calón, Eugenio, Derecho penal, Tomo II, Barcelona, Editorial Boch, Casa editorial S.A., España
1980.

Delmanto, Celso, Delitos de concurrencia desleal, Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1976.

Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México, D.F., Tomo II, 1990.

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXV, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, Argentina, 1986.

Estavillo Castro, Fernando, Comentarios sobre el problema de la confidencialidad en la transferencia de tecnología, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 6, México, D.F., julio 1974.

Gómez Segade, José Antonio, El secreto industrial (know how), Edit. Tecnos, Madrid, España, 1974.

Leija Martínez, Antonio, *La protección legal del know how en México*. Revista de la facultad de derecho, núms. 20 y 21, enero-marzo, abril-junio, 1992, San Luis Potosí México.

Ley de la propiedad industrial. Editorial Porrúa, México, 1994.

Ley de fomento y protección de la propiedad industrial. Editorial Porrúa, México, 1991

Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Editorial Porrúa, México, 1994

Magallón Ibarra, Jorge Mario, *Instituciones de derecho civil*. Tomo II, Editorial Porrúa, 1987.

Maggiore, Giuseppe, *Derecho penal*. Parte Especial, Tomo IV, Editorial Temis, Bogotá, 1956.

Pérez Miranda, Rafael, y Serrano Migallón, Fernando, *Tecnología y derecho económico*. 1ª Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1983.

Rangel Medina, David, *El papel del abogado o agente en el desarrollo de la propiedad industrial*. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, núms. 33 y 34, enero-diciembre, 1979.
- *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. UNAM, México, 1991.

Rangel Ortiz, Horacio, *Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de propiedad industrial*. Revista mexicana de justicia, Volúmen II, núm. 4, octubre-diciembre, 1984, México, D.F.

-*Secretos industriales*, en conferencia de 17 de julio de 1991, México, D.F.

Reglamento del instituto mexicano de la propiedad industrial. D.O.F. 23 de Noviembre de 1994.

Reglamento de la ley de la propiedad industrial. D.O.F. 23 de noviembre de 1994.

Revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra, año 6, núm. 2, 1973.

Rojina Villegas, Rafael, *Compendio de derecho civil*. Editorial Porrúa, Tomo I, 1971.

Rondón de Sansó, Hildegard, *Contribución al estudio del know-how*. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, México, D.F., enero-diciembre, número especial 21-22, 1973.

Sepúlveda, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*. Editorial Porrúa, México, 1981.

Urania, *Revista mexicana de patentes, marcas y derechos de autor*, enero-febrero 1995, año 2, núm. 4.

Vela Treviño, Sergio, *La averiguación previa relacionada con los delitos contra la propiedad industrial*, integración y medidas cautelares, Estudios de propiedad industrial, AMPPI, núm. 3, México, 1991.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Tratado de derecho penal*, Tomo IV, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1988.