

150
25



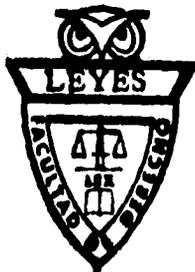
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

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

**LA USURPACION DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE LA EMPRESA.**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
CLAUDIA DIEZ PEÑALOZA**



DIRECTOR DE TESIS: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D. F.,

1998



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.

Dedico este trabajo especialmente a mis queridos padres, Alfonso y Ma. Esther, con todo mi amor, admiración y gratitud. Gracias por siempre apoyarme y alentarme a seguir adelante.

A mis hermanas, Tania y Teté, por el cariño y apoyo que siempre me han brindado.

A toda mi familia, con mucho cariño.

A Alejandro, por su apoyo, ayuda y motivación y por estar siempre tan cerca de mi.

A mis amigas, por lo importantes que son en mi vida.

*Al despacho jurídico
Ibáñez, Legarreta,
Cataño, Hinojosa &
Escorcía, por haberme
dado la oportunidad de
iniciar mi carrera
profesional y por la amistad
que hemos logrado.*

*Al Lic. Luis Legarreta
Cantú, por su ayuda en la
elaboración del presente
trabajo.*

*A mi director de tesis Dr.
David Rangel Medina, por
su dedicación y valiosos
consejos.*

*A la UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA DE
MEXICO.*

INDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS	1
INTRODUCCION	2

CAPITULO I CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Concepto de Propiedad Industrial	5
2. Los componentes de la propiedad industrial	8
3. Las creaciones industriales	8
4. Patentes	9
5. Modelos de Utilidad	12
6. Diseños Industriales	13
7. Dibujos Industriales	13
8. Modelos Industriales	14
9. Los Signos Distintivos	14
10. Las Marcas	15
11. Los Nombres Comerciales	18
12. Los Avisos Comerciales	21
13. Las Denominaciones de Origen	22
14. La represión de la competencia desleal	26
15. Los secretos Industriales	30

CAPITULO II EVOLUCION LEGISLATIVA NACIONAL EN LA REPRESION A LA USURPACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889	32
2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto	

de 1903	34
3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928	40
4. Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942	41
5. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975	46
6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991	51

CAPITULO III
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE MARCAS
CONFORME A LA LEY VIGENTE EN MEXICO

1. Las reformas de 1994 a la Ley de 1991	58
2. Concepto de Infracción	89
3. Infracciones en materia de marcas	91
4. Puesta en venta de productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén	93
5. Uso de marca parecida en grado de confusión	97
6. Uso de una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social	103
7. Uso de marcas consideradas no registrables en términos de ley	109
8. Uso de una marca registrada sin autorización o consentimiento	112
9. Puesta en venta o circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada	115
10. Puesta en venta o circulación de productos alterados que ostenten una marca registrada	116
11. Alterar, sustituir o suprimir total o parcialmente una marca registrada	117
12. Los delitos	118
13. Concepto de delito	119
14. Los delitos en materia de marcas según el texto actualmente en vigor del ordenamiento mexicano	120
15. Falsificación de marcas	120
16. Reincidencia	125

CAPITULO IV
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACION A LOS DEMAS
SIGNOS DISTINTIVOS PREVISTOS EN LA LEY

1. Infracciones administrativas en materia de nombres comerciales	132
2. Uso de un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya esté siendo usado	132
3. Infracciones administrativas en materia de avisos comerciales	136
4. Uso de un aviso comercial sin el consentimiento de su titular	136
5. Infracciones administrativas en materia de denominaciones de origen	137
6. Uso sin autorización de una denominación de origen	138

CAPITULO V
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

1. Procedimiento de declaración administrativa de infracción	143
2. Presentación de la solicitud	145
3. Desahogo de pruebas	146
4. Requerimiento de informes y datos	148
5. Visitas de Inspección	149
6. Levantamiento de acta	150
7. Aseguramiento de mercancía	151
8. Resolución	152
9. Comisión Intersecretarial	153
10. Procedimientos Judiciales	154
11. Acción civil	156
12. Acción penal	158
13. La Sanción	161
14. La sanción administrativa	162
15. La sanción penal	164
CONCLUSIONES	166
BIBLIOGRAFIA	172

ABREVIATURAS UTILIZADAS

- I.M.P.I.** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- L.F.P.P.I.** Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
- L.P.I.** Ley de la Propiedad Industrial
- O.N.U.** Organización de las Naciones Unidas
- O.M.P.I.** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

INTRODUCCION

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio exterior, la propiedad industrial ha alcanzado un papel importante dentro de la economía nacional, puesto que se hace cada vez mayor la necesidad de proteger y defender los intereses de los particulares que han creado alguna denominación, símbolo o signo que permita distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores y que han invertido gran capital económico para que esa denominación, símbolo o signo alcance cierta fama y prestigio entre el público consumidor. Por esta razón, es importante contar con una ley que defienda los derechos de los empresarios que cuentan con una marca, nombre comercial, aviso comercial o denominación de origen que está siendo violada de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el capítulo I del presente trabajo tratamos, de manera general, todas las figuras que componen la propiedad industrial.

En el capítulo II hacemos un recorrido por las leyes que han existido en nuestro país en materia de propiedad industrial desde el año de 1889 a la fecha y veremos cómo ha evolucionado lo referente a la violación de los derechos de propiedad industrial en relación con los signos distintivos y la represión a dichas conductas.

Dentro de los capítulos III y IV abordaremos las infracciones y delitos en materia de marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.

Finalmente, en el capítulo V mencionaremos los procedimientos administrativos y judiciales vigentes para perseguir y sancionar las conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial, así como para obtener la reparación de los daños y perjuicios que se causen con la comisión de las mismas.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Concepto de Propiedad Industrial. 2. Los componentes de la propiedad industrial. 3. Las creaciones Industriales 4. Patentes 5. Modelos de utilidad 6. Diseños Industriales 7. Dibujos Industriales 8. Modelos Industriales 9. Los signos distintivos 10. Las marcas 11. Los nombres comerciales 12. Los Avisos Comerciales 13. Las denominaciones de origen 14. La represión de la competencia desleal 15. Los secretos Industriales.

1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La expresión de la Propiedad Industrial surge en Francia y es adoptada en los países latinos para designar aquellos derechos que se adquieren ya sea por la creación de cualquier invento relacionado con la industria, por la creación de signos especiales hecha por el productor de satisfactores de necesidades comunes, o por quien comercia con ellos para distinguirlos de otros de su misma especie y evitar confusiones.

Son varios los autores que han tratado de explicar lo que es la Propiedad Industrial; como ejemplo podemos citar al Dr. David Rangel Medina quien, en su libro titulado "Tratado de Derecho Marcario", señala que la Propiedad Industrial puede ser definida como: "...un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial." ¹

Rafael De Pina afirma que la Propiedad Industrial: "...es manifestación o modalidad de la propiedad presentada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente

¹Rangel Medina, David; Tratado de Derecho Marcario: Ed. Libros de México; Pág. 101

de invención, dibujo de fábrica, etc., conferido de acuerdo con la legislación industrial."²

Por su parte, Antonio de Ibarrola establece que: "...La propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales, evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas; aquélla recae sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido."³

Se dice que la propiedad industrial es producto del esfuerzo mental porque el inventor o creador de estos derechos debe hacer uso de su imaginación y crear un producto, proceso o nombre original y distinto a los ya existentes en el mercado.

En el ámbito internacional, también encontramos una acepción de lo que es la Propiedad Industrial, precisada en el Artículo 1, incisos 2) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra establece:

"Artículo 1
(Constitución de la Unión; ámbito
de la propiedad industrial)...

² De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho; Ed. Porrúa; México, 1984; Pág. 239.

³ De Ibarrola, Antonio; Cosas y Sucesiones; Ed. Porrúa; México 1969; Pág. 457

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas.

Asimismo, en el Decreto de 22 de mayo de 1931 sobre Disposiciones relativas a la Propiedad Industrial, aparecido en el Boletín Opcional del Estado, Madrid, en su artículo 1 establece que la Propiedad Industrial es: "...la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor de cualquier invento relacionado con la industria, el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados del trabajo."

Siguiendo el criterio establecido en el Decreto Español de 22 de mayo de 1931, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, establece que a la Propiedad Industrial se le puede atribuir un doble significado: uno patrimonial y, el más usual, es el que considera que la Propiedad Industrial "es la

que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo".⁴

Resumiendo, podemos decir que la Propiedad Industrial es el conjunto de derechos conferidos a personas físicas o morales para explotar en forma exclusiva sus inventos y para utilizar los signos distintivos especiales con los que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.

2. LOS COMPONENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial la podemos dividir, para su estudio, en diversas ramas, como son, principalmente, las creaciones industriales, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal. Estas, a su vez, comprenden diversas figuras jurídicas que mencionaremos a continuación:

3. LAS CREACIONES INDUSTRIALES

Aunque lo referente a las creaciones industriales no es el tema central de el presente trabajo, hemos querido referirnos brevemente

⁴ Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI; Ed. Hellasta; Pág. 473.

a ellas para tener una mayor visión de los componentes de la Propiedad Industrial.

Algunos autores las llaman "creaciones nuevas", otros, creaciones industriales, las cuales podemos dividir en Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, que comprenden, a su vez, a los Dibujos Industriales y a los Modelos Industriales.

Hasta la Ley de Invenções y Marcas se regulaba también una figura llamada "Certificados de Invención", los cuales en la actualidad se encuentran derogados.

4. PATENTES

La Ley de la Propiedad Industrial no nos da una definición concreta de lo que se considera como una patente. La definición que se dé de ésta puede variar en base al sistema jurídico desde el cual se le esté analizando. Existen elementos universales sobre la patente, como por ejemplo, que ésta sea producto de la creación humana, que sea novedosa y que tenga aplicación industrial; lo que cambia en los diferentes sistemas jurídicos es la patentabilidad de las invenciones puesto que, lo que aquí puede ser patentable, para otro país con diferente sistema jurídico puede no serlo.

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en un intento por uniformar el criterio existente respecto de la patente, la ha definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado.

Ai expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general o, como suele decirse, pasa a ser "del dominio público."⁵

En un documento posterior, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) ha definido a la patente como: "...un documento emitido, a solicitud de una oficina gubernamental (o una regional que actúa para diversos países), que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años).⁶

⁵La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, No. de venta S. 75.II.D.6. Nueva York, N.Y., 1975, Págs. 1 y 2

⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Guía de licencias para países en desarrollo. Publicación O.M.P.I., No. 625, Ginebra, 1977; Pág. 27.

G.H.C. Bodenhause define a la patente como "un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial."⁷

Es importante destacar que son tres los elementos más importantes con los que debe contar una patente para que pueda ser considerada como tal y, como ya lo comentamos, estos son que debe contar con el carácter de novedad, es decir, debe ser algo nuevo; debe ser producto de la inventiva humana y, en tercer lugar, esa invención debe tener aplicación industrial.

Cabe mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace una breve mención de las patentes, puesto que, en su artículo 28, al referirse al monopolio, se hace claramente la aclaración de que no constituirán monopolio los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

La vigencia de las patentes, de acuerdo con nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial, es de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

⁷G.H.C. Bodenhause; Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la propiedad industrial (BIRPI); Ginebra, 1969, Pág. 22

En nuestra opinión, la patente puede ser considerada como un derecho exclusivo que otorga el Estado al inventor por un tiempo determinado para explotar su invención, la cual debe ser novedosa, producto de la actividad humana y de aplicación industrial.

5. MODELOS DE UTILIDAD

Roberto Mario Beraldi, en su libro intitulado "El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur", comenta sobre los modelos de utilidad que éstos consisten en la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último. Por carecer de mérito inventivo, no pueden, por definición, ser considerados invenciones, pero pueden revestir importancia económica en muchos casos y por ello se ha propugnado su regulación legal.⁹

El artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial considera a los modelos de utilidad como "los objetos, utensillos, 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 lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad."

Para nosotros, los modelos de utilidad consisten en una variación a un objeto ya existente que constituya una mejora, lo que

⁹Mario Beraldi, Roberto; El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur; Ed. Abeledo-Perrot; Argentina, 1992, Pág. 27

ocasiona que al mismo se le pueda dar una función y utilidad distinta a la ya conocida.

Estos modelos de utilidad fueron introducidos en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 ya que, anteriormente, no se hacía mención de los mismos.

Los modelos de utilidad tienen una vigencia de diez años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

6. DISEÑOS INDUSTRIALES

Roberto Mario Beraudi establece que son las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial, con carácter exclusivamente ornamental.⁹

La ley de la materia establece que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Según el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, los diseños industriales se dividen en:

7. LOS DIBUJOS INDUSTRIALES

⁹Idem

Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

8. LOS MODELOS INDUSTRIALES

Están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Al igual que los dibujos industriales, el registro de los modelos industriales tiene una vigencia de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

9. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Bajo el rubro de signos distintivos, como su nombre lo indica, agrupamos a todas aquellas figuras jurídicas que regulan a todo aquel signo visible que sirva para distinguir productos o servicios.

Dentro de los signos distintivos podemos considerar a las Marcas, los Nombres Comerciales, las Denominaciones de Origen y los Avisos Comerciales.

10. LAS MARCAS

Existen múltiples puntos de vista acerca de lo que se considera una marca.

En nuestra opinión, marca es todo signo distintivo compuesto por una denominación y/o un diseño, que sirva para identificar productos o servicios.

César Sepúlveda afirma que la marca "...es un signo para distinguir. Tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación."¹⁰

Jaime Alvarez Soberanis nos dá un concepto económico de la marca, diciendo que "marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. En este sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de

¹⁰Sepúlveda, César; *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*; Ed. Pomúa; México, 1981; Pág. 113.

identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo."¹¹

El autor español C.E. Mascareñas afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas."¹²

Justo Nava Negrete, en su obra "Derecho de las Marcas", propone definir a la marca como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."¹³

El Dr. David Rangel Medina afirma que existen cuatro corrientes doctrinales en relación a la definición de marca, que son las siguientes:

1.- La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;

¹¹Alvarez Soberanis, Jaime; La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; Ed. Porrúa; México, 1982, Pág. 54

¹²Mascareñas, C.E; "Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio", Capítulo VIII de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe de Sola Cañizares; Montaner y Simón, S.A., Tomo II, Barcelona, MCMLXII, Pág. 419

¹³Nava Negrete, Justo; Derecho de las Marcas; Ed. Porrúa; México, 1985, Pág. 147.

2.- Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;

3.- Una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas;

4.- Por último, otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.¹⁴

En nuestro país, las marcas se pueden utilizar para distinguir productos o servicios, mientras que en otros países sólo se pueden utilizar las marcas para distinguir productos. Nosotros estimamos que la postura de México es correcta al permitir el registro de marcas que amparan servicios, puesto que los servicios prestados por una empresa (persona física o moral) también tienen que ser distinguidos de otros similares prestados por personas distintas, ya que también son susceptibles de crear confusión entre el público consumidor y asiduo a los establecimientos en los cuales se prestan dichos servicios.

Nuestra legislación mexicana, por su parte, define a la marca como "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

El registro de la marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá

¹⁴Rangel Medina: David. Op. Cit. Pág. 154

renovarse por periodos de la misma duración, siempre y cuando se use en los términos de la ley.

11. LOS NOMBRES COMERCIALES

Dentro de la doctrina, se ha tratado de dar una definición completa de lo que es el Nombre Comercial. Algunos autores lo identifican con el nombre del comerciante, otros con la razón y denominación social, sin tomar en cuenta al comerciante individual.

Para nosotros, los nombres comerciales son las denominaciones que sirven para distinguir las negociaciones mercantiles.

Dentro de los múltiples autores que intentan dar una definición del Nombre Comercial, por citar algunos, tenemos a:

Jorge Barrera Graf, que dispone que:

"Por nombre comercial, en nuestro derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles."

La diferencia, teóricamente hablando, del nombre comercial de las sociedades y de las empresas, la explica Barrera Graf en los siguientes términos: "El nombre comercial que recae sobre la

empresa, y que forma parte del conjunto orgánico y unitario de los bienes materiales e inmateriales de ésta (Hacienda), sirve para distinguir una negociación de otras, es un signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea empresario, el Nombre Comercial no recae sobre éste, como sí sucede, en cambio, con el nombre de las sociedades, sino sobre el patrimonio de la negociación que el empresario organiza. Por ello, el nombre comercial referido a la negociación, es un elemento de la Hacienda y como tal, concede al titular de la empresa un derecho especial, a saber: El derecho de usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial propiamente dicho), el establecimiento (rótulo o muestra) y, algunas veces, las mercancías producidas por la negociación (nombre comercial usado como marca)."¹⁵

Por su parte, Fernand Jacq establece que:

"El nombre comercial es aquel que, constituido por un patronímico, un seudónimo o una designación cualesquiera y sin ninguna relación con la persona titular, está destinado a designar un fundo de comercio en una empresa."¹⁶

Enrique Correa afirma que:

¹⁵Barrera Graf, Jorge; *Tratado de Derecho Mercantil*; Ed. Porrúa; México, 1957, P.p. 249, 255 y 256

¹⁶Jacq Fernand; *Raison de Commerce et Raison Social* citado por Pascual de Gugliemo; *Tratado de Derecho Industrial* (Tomo I), Buenos Aires 1948, P.p. 121, 122

"El nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género."¹⁷

A su vez, el Dr. David Rangel Medina nos dice que: "...es la designación que sirve para identificar la negociación de otras de la misma área geográfica que se dedican al mismo género mercantil."¹⁸

Asimismo, Alvarez Soberanis establece que: "El nombre comercial está constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstos en la Ley."¹⁹

Los nombres comerciales no se van a registrar, sino se va a solicitar al mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su publicación en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

¹⁷Correa, Enrique; "Protección del Nombre Comercial en México"; en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año 1, No. 1, México, enero-junio de 1963, Pág. 23

¹⁸Rangel Medina, David; "La Propiedad Industrial en el estudio del Derecho Mercantil Mexicano", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, Año 12, No. 23, enero-junio 1974, Pág. 45

¹⁹Alvarez Soberanis, Jaime; Op. cit. Pág. 74

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración.

12. LOS AVISOS COMERCIALES

Los Avisos Comerciales son las frases que sirven para promocionar productos o servicios.

Es muy frecuente ver y escuchar frases que constituyen Avisos Comerciales y que son usadas para dar publicidad a productos o servicios, otorgándole con ella cierta cualidad al producto que se está comercializando o al servicio que se está ofreciendo.

Generalmente, un aviso comercial es utilizado conjuntamente con una marca o un nombre comercial.

Encontramos ejemplos de esto a diario en anuncios publicitarios en la calle, en revistas, por la televisión, radio, etc., como por ejemplo el famoso slogan de Sabritas que dice "Sabritas, a que no puedes comer sólo una". Con esto es más fácil que la gente reconozca un producto de otro, puesto que el aviso comercial permanece en la mente del consumidor por ser una frase publicitaria.

El Aviso Comercial, a decir de César Sepúlveda, "sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es, en realidad, un anuncio."²⁰

Muchas veces estos Avisos Comerciales, para hacerlos más atractivos a la clientela, se utilizan en forma de canción y de esta forma se quedan más en la mente del consumidor.

Encontramos la definición legal del Aviso Comercial en el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

"Art. 100.- Se considera Aviso Comercial a 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."

El registro del Aviso Comercial tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

13. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las denominaciones de origen nacen en un esfuerzo de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar

²⁰Sepúlveda, César; Op. cit. Pág. 183

protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero.²¹

El primer intento para lograr la tutela internacional de las denominaciones de origen lo encontramos en el Convenio de París de 1883, pero su protección resultó insuficiente.

Posteriormente, se creó el Arreglo de Madrid de 1891 y, aunque éste contenía disposiciones un poco más rígidas que las contenidas en el Convenio de París, aún así no logró subsanar las deficiencias existentes en cuanto a su regulación.

En el Arreglo de Lisboa de 1964 ya se da una definición concreta de lo que se considera una denominación de origen. En su artículo 2, textualmente establece:

"Art. 2.- Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la

²¹Sepúlveda César; Op. cit. Pág. 159

denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los humanos."

El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial, a su vez, define lo que son las denominaciones de origen, transcribiendo casi literalmente lo establecido en el Arreglo de Lisboa, puesto que establece:

"Art. 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos."

La protección a una denominación de origen se da a través de una Declaración de Protección de una Denominación de Origen que emitirá el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la cual será titular el propio Estado Mexicano, y los beneficiarios de la misma son todas las personas individuales o colectivas que directamente se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, aunque también pueden serlo las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y entidades o dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.

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 del Instituto.

El propio Estado, al ser el titular de la Declaración de Protección de una Denominación de Origen, podrá autorizar a terceras personas para el uso y explotación de la misma, quienes deberán cumplir con ciertos requisitos y características contemplados en la propia ley, como los siguientes:

1.- Deberá dedicarse directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;

2.- Deberá realizar dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

3.- Deberá cumplir con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

4.- Los demás que señale la declaración.

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de

presentación de la Solicitud en el Instituto y podrán renovarse por periodos iguales.

14. LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Los tribunales franceses fueron quienes por primera vez emplearon la expresión competencia desleal a principios del siglo XIX.

La competencia desleal está prevista dentro de las figuras que forman parte de la propiedad Industrial, esto se debe al hecho de que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, desde la conferencia de revisión de Bruselas en 1900, introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal, como lo es el artículo 10 bis. La revisión realizada a este convenio en Washington en el año de 1911 estableció la obligación para todos los miembros de asegurar a los nacionales de los países de la unión la protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada con algunos ejemplos y la definición de la competencia desleal incluida en la conferencia de revisión de La Haya en 1925 y la Conferencia de Lisboa de 1958 añadió algunos otros elementos al concepto.

El Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece textualmente lo siguiente:

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión de la protección eficaz contra la competencia desleal.

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

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

Los comerciantes e Industriales, en un esfuerzo por atraer clientela hacia los productos o servicios que prestan, se valen de muchos medios lícitos, como son, por ejemplo, los anuncios al través de cualquier medio publicitario como son revistas, radio, televisión, así como campañas promocionales, entre otras.

De la misma manera, hay ocasiones en que los medios de que se valen o las actividades que realizan para atraer la atención hacia los productos que comercializan o los servicios que prestan estos industriales o comerciantes, van en contra y lesionan los intereses de los otros comerciantes y de los consumidores, entre los que causan confusión con tal conducta, implicando esto beneficios que de ninguna forma son legales.

En opinión de César Sepúlveda, la represión de la concurrencia ilícita debe verse desde dos puntos de vista:

a) Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los derechos de los miembros de la corporación frente a los establecimientos rivales; y

b) Desde el punto de vista estatal, para garantizar a los particulares consumidores que no serán víctimas de engaños ni de fraudes.²²

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), los actos de competencia desleal son "aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso 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

²²Sepúlveda, César: Op. cit. Pág. 233

los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades."²³

A decir del Dr. David Rangel Medina, el objetivo de la acción contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores.²⁴

La Ley de la Propiedad Industrial considera a la competencia desleal como todo acto relacionado con la propiedad industrial contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.

Mantilla Molina ha dicho que la regulación de la competencia desleal adolece de dos defectos: extrema vaguedad y excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor.²⁵

Lo anterior resulta ser cierto, en virtud de que no existe un criterio uniforme para decidir lo que se considera un acto de competencia desleal, por lo tanto, un acto que para una persona

²³Organización 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, Pág. 17

²⁴Rangel Medina, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México; Pág. 77

²⁵Mantilla Molina, Roberto; Derecho Mercantil; Ed. Porrúa; México, 1977, Pág. 146

puede ser considerado como competencia desleal, para otra puede no serlo y es entonces cuando surgen los conflictos al respecto.

15. LOS SECRETOS INDUSTRIALES

El artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece textualmente que considera como 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 ley establece que la Información relativa a un secreto Industrial debe de constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

CAPITULO II

EVOLUCION LEGISLATIVA NACIONAL EN LA REPRESION A LA USURPACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889 2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903 3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 4. Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 5. Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.

A lo largo de los años y en un intento por regular las figuras y derechos derivados de la rama de la Propiedad Industrial, han existido diversos ordenamientos jurídicos que regulan lo referente a los signos distintivos.

En un principio, se comenzó por crear una ley que contenía disposiciones relativas a las marcas y no hablaba de ningún otro signo distintivo o derecho de propiedad Industrial.

Treinta y nueve años después de la promulgación de la primera ley de marcas, se creó otra ley que ya contenía disposiciones relativas a los nombres comerciales y avisos comerciales, además de las marcas.

Fue hasta el año de 1942 cuando se creó una ley que ya abarcaba diversas figuras de propiedad Industrial en general.

En 1889 se creó la primera ley que regulaba específicamente lo concerniente a las marcas.

1. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889²⁶

²⁶ Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 1889

Esta ley no habla de las infracciones administrativas y prevé únicamente como delito referente a los signos distintivos, la falsificación de marcas, estableciendo que serán culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que éste se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza Industrial o mercantil (artículo 17).

La Ley de Marcas de Fábrica era muy escueta en relación al establecimiento de delitos, ya que únicamente consideraba que cometía un delito quien falsificaba una marca o hacía uso de una falsificada, sin tomar en cuenta otros supuestos de delito.

Por falsificación de marcas se entendía no solamente el reproducir una marca de una forma exacta a la que ya está registrada, sino imitar una marca de una forma en que sea similar en grado de confusión a la registrada y que esta similitud origine confusión entre el público.

En esta ley no se establece sanción alguna para los que cometieran el delito puesto que en la misma se establecía que los delitos de falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas que señalara el código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (artículo 18).

En esta ley únicamente se establece un delito, mencionado anteriormente, y no se les daba ninguna importancia a las demás figuras que ahora se consideran como infracciones administrativas.

2. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903²⁷

En esta ley, a diferencia de la anterior que solamente nos da una ligera regulación respecto a los delitos marcarios, ya encontramos una mayor regulación respecto de las violaciones a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, en virtud de que existe un capítulo especialmente dedicado a las penalidades que se pueden imponer cuando se cometa una violación a los derechos derivados de la propiedad industrial.

De la lectura del capítulo II de esta ley, se pueden desprender las conductas que esta ley consideraba violaban los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, resumiéndolas en las siguientes:

1.- Que una persona ponga a los efectos que fabrique o expendá, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares (artículo 18).

²⁷ Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903

2.- Que una persona ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que sólo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra (artículo 18).

3.- Que una persona ponga en sus efectos una marca que, aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, substracción o alteración (artículo 18).

4.- Que una persona, sin ser autora de los hechos consignados anteriormente, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera descrita anteriormente (artículo 19).

5.- Hacer uso de una marca en la que, bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público a caer en error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marca (artículo 20).

6.- Que una persona dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el párrafo anterior (artículo 21).

Si la marca se hubiera registrado en la Oficina de Patentes, tal circunstancia se considerará como agravante de cuarta clase (artículo 22).

7.- El que una persona en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes, "etiquetas", etc. en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amporen (artículo 23).

8.- El que con dolo simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la forma descrita anteriormente (artículo 23).

9.- El que, teniendo una marca legalmente registrada, no le ponga las leyendas que previene la fracción III del artículo 9 o no ponga, en su caso, la anotación a que se refiere la parte final del artículo 14 (artículo 24).

La fracción III del artículo 9 establece que las marcas registradas deberán llevar leyendas ostensibles y, cuando las marcas constan en nombres, denominaciones, leyendas, etc., o en letras iniciales o abreviaturas; o cuando consistiendo en signos que no sean letras, vayan acompañados estos con nombres, denominaciones, etc., o letras iniciales o abreviaturas, dichas marcas deberán precisamente llevar de una manera ostensible el nombre del dueño de la industria, el nombre de la negociación, fábrica, etc., si lo tuviere y la ubicación de éstas.

A su vez, la anotación de que habla el artículo 14 se refiere al cambio de ubicación del establecimiento en que se fabriquen o se

expendan los efectos que ampara una marca, o la circunstancia de fabricarse o expendirse estos mismos efectos en establecimiento distinto de aquel en que antes se fabricaban o expedían.

10.- Utilizar indicaciones falsas (artículo 24).

11.- Poner en una marca la indicación de estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo esté (artículo 25).

12.- Reincidencia. El artículo 26 de este ordenamiento jurídico, nos dice que:

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

La acción para perseguir cualesquiera de los delitos señalados anteriormente correspondía al Ministerio Público y a toda persona que se considerara perjudicada.

En el caso de los delitos marcados con los numerales 1 al 4 y en el caso de coautoría o complicidad en la comisión de los delitos, el dueño de la marca registrada tendría, además, el derecho de exigir al autor del delito el pago de daños y perjuicios.

Esta misma ley le otorgaba al titular de la marca registrada el derecho de hacer que se le adjudicaran todos los productos que se encontraran revestidos con la marca ilegal, ya sea que estuvieran en poder de la persona que se designara como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero era requisito indispensable para que se pudiera ejercitar ese derecho, que el dueño de la marca no hubiera omitido poner en ella ninguna de las leyendas obligatorias exigidas por el artículo 9, es decir:

I. Las que usen los fabricantes, industriales, agricultores, etc., "Marca Industrial Registrada", o bien, "M. Ind. Rgtrda.", número y fecha del registro;

II. Las que usen los comerciantes "Marca de Comercio", o bien, "M. de C. Rgtrda.", número y fecha del registro;

III. Cuando las marcas consistan en nombres, denominaciones, leyendas, etc., o en letras iniciales o abreviaturas, o cuando consistiendo en signos que no sean letras, vayan acompañados éstos con nombres, denominaciones, etc., o letras iniciales o abreviaturas, dichas marcas deberán precisamente llevar de una manera ostensible el nombre del dueño de la industria, el nombre de la negociación, fábrica, etc., si lo tuviere, y la ubicación de éstas.

El dueño de la marca igualmente tenía derecho a que se le entregaran todas las marcas instrumentos del delito que se encontraran en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices y, en su caso, que se le entregaran también los utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las expresadas marcas (artículo 29).

De la misma manera, el dueño de la marca podía pedir al juez, ya fuera antes de entablar la demanda respectiva o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos antes mencionados y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos pero, para que esto fuera procedente, el dueño de la marca tenía que cumplir los siguientes requisitos (artículo 30):

I. Presentar el certificado de la Oficina de Patentes y Marcas que acreditara que la marca en cuestión estaba debidamente registrada;

II. Comprobar por medio del título correspondiente debidamente registrado en la misma oficina, que el autor era el dueño de la marca en ese entonces;

III. Comprobar, por cualquier medio legal, el cuerpo del delito;

IV. Dar una caución suficiente a juicio del Juez.

3. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE

26 DE JUNIO DE 1928²⁸

En esta ley, fundamentalmente se consignan como delitos los consignados en la anterior Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

Los únicos cambios que encontramos en esta nueva ley son, además de los de redacción que no alteran sustancialmente el contenido ni el significado de la ley, los siguientes:

1.- Se suprimen los delitos consignados en los numerales 8, 9 y 10 antes transcritos, referentes a lo siguiente:

- El que con dolo simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos que tengan fijadas marcas, marbetes, etiquetas, etc. en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen.

- El que, teniendo una marca legalmente registrada, no le ponga las leyendas que previene la fracción III del artículo 9 o no ponga, en su caso, la anotación a que se refiere la parte final del artículo 14.

²⁸ Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928

- Utilizar indicaciones falsas

Asimismo, esta ley prevé un nuevo delito que no contemplaba la abrogada Ley de Marcas Industriales y de Comercio, consistente en que, con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, una persona realizara conductas tendentes a desacreditar los productos de un competidor, o que por cualquier medio tratara de producir confusión de sus productos con los de este último (artículo 78).

La acción para perseguir cualquiera de los delitos aquí establecidos se tramitaba de la misma forma que la establecida en la ya citada Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

En esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales ya se prevé, aunque no de una forma muy clara, un procedimiento de declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comerciales, la cual dictaría el entonces Departamento de la Propiedad Industrial (anteriormente Oficina de Patentes y Marcas).

4. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942²⁹

En esta ley aún se les sigue considerando como delitos a las conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial, más

²⁹ Diario Oficial de la Federación de 31 de Diciembre de 1942

aún, en esta ley se prevé un mayor número de delitos que los establecidos en las leyes anteriores.

En resumen, los delitos establecidos en esta ley en relación con los signos distintivos, análisis de los cuales es motivo de este trabajo, son los siguientes:

1.- Utilizar sin autorización de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada o ya como elemento de ésta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de estado de los diversos países extranjeros, contemplados en la fracción VIII del artículo 105 de esta Ley, o su imitación, o los sellos o troqueles oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.

2. Utilizar, sin consentimiento de los interesados, o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado, ya sea como marca no registrada o ya como elemento de ésta, los nombres, firmas, sellos y retratos a que se refiere la prohibición contenida en la fracción IX del artículo 105 de este Ordenamiento. Esta fracción establece que no se podrán utilizar dichos nombres, firmas, sellos y retratos sin la autorización de los interesados o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

3. Utilizar, ya sea como marca no registrada o ya como elemento de ésta, las palabras, figuras, denominaciones, signos,

escudos o emblemas, cuyo registro como marca prohíben las fracciones VI, VII y X del artículo 105 de esta Ley, es decir, todo lo contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración; las armas, escudos y emblemas nacionales y el emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.

4. Fijar o utilizar en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas, u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen.

5. Dolosamente vender, poner en venta o circulación los efectos marcados de la forma descrita anteriormente.

6. Empiear una marca registrada legalmente, sin consentimiento de su dueño, para amparar artículos similares.

7. Poner en sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

8. Poner en sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad.

9. Dolosamente vender, poner en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el punto anterior.

10. Los Impresores, litógrafos, etc., dolosamente fabricar marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente.

11. Dolosamente vender, poner en venta o circulación las marcas referidas anteriormente.

12. Vender, poner en venta o circulación, sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma.

13. Fijar una marca original a los productos después de alterar éstos de una manera cualquiera. Este caso y el establecido en el punto anterior se equiparan a la falsificación.

14. Hacer uso de una marca, registrada o no que, ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen,

pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca.

15. Dolosamente vender, poner en venta o circulación, efectos señalados con una marca que tenga los vicios indicados en el punto anterior.

La ley establece que se presumirá el dolo, cuando se trate de marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

16. Omitir insertar en los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias establecidas por el artículo 145 de esta Ley, que a la letra establece:

"Art. 145.- Todos los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no, deberán llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO", o "ELABORADO EN MEXICO". Si se trata de productos naturales, no elaborados, la leyenda será: "PRODUCIDO EN MEXICO"..."

17. Usar una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente.

18. Hacer aparecer que una marca registrada ampara determinados productos, cuando no esté registrada para éstos.

19. Adicionar la marca registrada con elementos no reservados, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

20. Con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, tender a desacreditar los productos de un competidor o, por cualquier medio, tratar de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

En esta ley notamos que sigue aumentando el número de delitos pero todos se refieren única y exclusivamente a las marcas, a pesar de ser una ley que ya había de la propiedad industrial en general.

5. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975³⁰

Aquí ya se le da un tratamiento diferente a las violaciones a los derechos de la propiedad industrial por lo que respecta a los signos distintivos, dividiendo las conductas violatorias de derechos de propiedad industrial referentes a los mismos, en infracciones y en delitos. Así, los artículos 210 y 211 establecen, respectivamente, las

³⁰ Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976

infracciones administrativas y los delitos, enumerándolos claramente y distinguiendo unas de otros.

Así, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

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

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

3.- 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 siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo o similar giro (F.IV).

4.- 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, caduco o extinguido, se incurrirá en

la infracción después de un año de que haya causado ejecutoria la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción (F. V).

5.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de esta ley (F. VIII).

El referido artículo 91 establece lo que se considera no registrable como marca y las fracciones indicadas establecen que no son registrables como marca:...

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, Intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos.

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas o los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

XIII.- Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construídas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

XVIII.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XIX.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

6.- Usar, sin la autorización correspondiente, una denominación de origen (IX).

Ahora bien, la misma Ley de Invenciones y Marcas regula lo relativo a los delitos en materia de signos distintivos, específicamente

lo respectivo a las Marcas y Nombres Comerciales, los cuales son los siguientes:

Art. 211.- Son delitos:...

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

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellos a que se contrae la fracción II del 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, tratándose de marcas de servicio.

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

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarca la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo giro."

En esta ley notamos que, además de incluir infracciones administrativas aunadas a los delitos, ya se menciona y protege a los Nombres Comerciales.

6. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991³¹

Este artículo también hace una diferenciación clara de lo que se consideran infracciones administrativas y delitos, imponiendo una penalidad distinta para cada uno de ellos.

En el artículo 213 de esta ley encontramos, de manera enunciativa, lo que son las infracciones administrativas y, para efectos de lo dispuesto en el presente trabajo, a continuación me permito mencionar únicamente las infracciones administrativas referentes a los signos distintivos, mismas que son las siguientes:

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 (F. III).

³¹ Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991

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 (F. IV).

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

4.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (F. VI).

5.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley (F. VII).

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

escrito del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia (F. VIII).

7.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor (F. X), y...

El artículo 214 de esta ley nos da una pauta a seguir para el establecimiento de las sanciones que se pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad industrial derivado de la presente ley, pudiendo imponer las siguientes sanciones:

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

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días.

IV. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por otra parte, en el artículo 223 del mismo ordenamiento jurídico se encuentran contenidas las conductas violatorias de derechos que se consideran como delitos, mismos que a continuación menciono solamente en lo referente a los signos distintivos:

1.- 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 (F. VI).

2.- 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 (F. VII).

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

4.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido total o parcialmente ésta (F. IX).

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

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

7.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen (F. XII).

El artículo 224 del mismo ordenamiento jurídico es el que establece la penalidad correspondiente a los delitos, misma que es de la forma siguiente:

"Art. 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

De la exposición que hemos realizado de las leyes anteriormente expuestas vemos que, en un principio, no se penalizaba a las conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial, con excepción de lo referente a la falsificación de marcas (ley de 1889).

Hacia el año de 1903 hubo una mayor regulación y penalización de las conductas violatorias de los derechos derivados

de una marca registrada puesto que, en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 se encuentran tipificadas como delito 12 conductas.

En la ley de 1928 se suprime el número de delitos establecidos en la misma pero, hacia 1942, se penaliza un mayor número de conductas en relación a las marcas únicamente.

Del año de 1975 a la fecha hay una tendencia a despenalizar el mayor número de conductas posibles, convirtiendo algunas conductas que estaban consideradas como delitos en infracciones administrativas, lo cual es benéfico puesto que, fundamentalmente, esto simplifica el trámite para perseguir y sancionar las conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial. Además, en la ley de 1975 ya se protege a los nombres comerciales y, en 1991, a los avisos comerciales.

CAPITULO III

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE MARCAS CONFORME A LA LEY VIGENTE EN MEXICO

1. Las reformas de 1994 a la ley de 1991 2. Concepto de infracción 3. Infracciones en materia de marcas 4. Puesta en venta de productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén 5. Uso de una marca parecida en grado de confusión 6. Uso de una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social 7. Uso de marcas consideradas no registrables en términos de ley 8. Uso de una marca registrada sin autorización o consentimiento 9. Puesta en venta o circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada 10. Puesta en venta o circulación de productos alterados que ostenten una marca registrada 11. Aterrar, sustituir o suprimir total o parcialmente una marca registrada 12. Los delitos 13. Concepto de delito 14. Los delitos en materia de marcas según el texto actualmente en vigor del ordenamiento mexicano 15. Falsificación de marcas 16. Reincidencia.

1. LAS REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE 1991

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994, se publicó la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que abrogaba así a la hasta entonces vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

Con la ley de 1994 se reformaron diversas disposiciones de la ley de 1991, varias de ellas referentes a los signos distintivos, mismas que, por ser materia del presente trabajo, mencionamos a continuación:

La primera reforma sustancial la encontramos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece los casos en que una denominación no será registrable como marca.

ARTICULO 90.- Se reformaron C de las 17 fracciones del artículo 90 de la ley, que establece que no se registrarán como marca:

V.- Se cambió la palabra "los números" por "los dígitos".

Con esta reforma se entiende que los dígitos (del 0 al 9) son los únicos que no pueden ser registrados, a menos que estén combinados o se acompañen de otros elementos como signos, diseños o denominaciones que les otorguen un carácter distintivo. De lo anterior también se puede deducir que los números iguales o

mayores a 10 se pueden registrar sin necesidad de acompañarlos de otros elementos distintivos.³²

VII.- Se adecuó el texto y se incluyó "los símbolos o emblemas de..."

XII.- Se adecuó gramaticalmente para incluir que, si la parte interesada ha muerto, no serán registrables los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento, en primer lugar, del cónyuge, en segundo lugar, de los parientes consanguíneos en línea recta y, en tercer lugar, de los parientes por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado, "...en su orden...".

XIII.- Se precisa a las obras intelectuales, títulos de publicaciones y difusiones periódicas (entre otras que ya disponía la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), a menos que el titular del derecho lo autorice expresamente.

Esta reforma armoniza con lo que al efecto dispone la Ley Federal de Derechos de Autor de agosto de 1991.

XV.- Por lo que respecta a las marcas notoriamente conocidas, la L.P.I. elimina mucha de la facultad discrecional con que contaba el I.M.P.I. para determinar cuándo una marca es o no notoriamente

³² General Comments on the "Act that Amends, Adds to and Repeals Various Provisions of the Law for the Promotion and Protection of Industrial Property", Arochi, Argüelles & Marroquín; México, 1994; Pág. 5

conocida, en virtud de que ya nos dá una definición de lo que es una marca notoriamente conocida, esto es, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Se dice que esta reforma es positiva, pero el problema surge cuando el examinador esté estudiando la marca que se desea registrar, en virtud de que en México no existe un procedimiento de oposición para el registro de una marca, por lo tanto, el examinador sabrá cuándo una marca es notoriamente conocida cuando el artículo que proteja la misma se publicite en televisión, radio, revistas o cualquier otro medio masivo de comunicación, pero el problema surgirá cuando el producto sea notoriamente conocido en una rama específica, por ejemplo química o medicina y que no sea conocido por toda la gente, en este caso, por el examinador que no sabrá cuándo objetar una solicitud de registro de marca.

Por esta razón, creemos que sería efectivo el incluir en la ley un procedimiento de oposición para el registro de una marca, puesto que ésto ayudaría a los examinadores de marcas a saber cuándo objetar una marca.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra **en trámite de registro** presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios...

Anteriormente, esta fracción hablaba solamente de marcas registradas y con esta reforma se cura un error consistente en que no había ninguna razón lógica para no considerar oponibles a las solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad a la fecha en que se pretende registrar otra marca puesto que, aún cuando todavía no es una marca registrada, al contar con una solicitud de marca se puede aplicar el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", es decir, si existen dos solicitudes de marca respecto de la misma denominación, tendrá derecho a registrarla el que la haya solicitado primero.

XVII.- Se elimina la posibilidad de que el usuario de un Nombre Comercial pueda solicitar la marca para que el titular del nombre comercial sea quien pueda registrarlo, siempre y cuando no exista otro nombre comercial idéntico publicado.

ARTICULO 91.- Este artículo prohíbe el uso de marcas registradas o semejantes en grado de confusión como parte de denominaciones, razón social, nombre comercial.

Esta prohibición se extiende a marcas semejantes en grado de confusión.

ARTICULO 92.- La ley no introduce ningún aspecto novedoso en lo referente a las importaciones paralelas. Unicamente se adiciona la fracción III que establece que "El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

"III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

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

ARTICULO 93.- Se elimina la posibilidad de reclamar todo el rubro de la clase, puesto que ahora se tienen que especificar los productos que se quieren proteger.

-Sólo deberán especificarse productos o servicios de una misma clase.

- Los productos o servicios se indicarán con los nombres o denominaciones que aparecen en la lista de clasificación.

Con esto se amplía la posibilidad de que, si una persona solicita el registro de la marca "X" para proteger trajes de baño, comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional, otra persona podrá solicitar el registro de la misma marca "X" para proteger abrigos, los que también están comprendidos en la misma clase 25 internacional.

Esta situación podría provocar, en un momento dado, confusión entre el público adquirente de los productos, puesto que pueden llegar a pensar que tanto los trajes de baño como los abrigos son fabricados por la misma persona física o moral.

Por otro lado, con ésto se obliga al titular de una marca a solicitar un registro para los productos o los servicios para los que la va a aplicar y utilizar efectivamente, sin impedir que otra persona solicite el registro de la misma marca para productos o servicios que, aunque se encuentren comprendidos en la misma clase, sean diferentes.

Lo que los examinadores del I.M.P.I. deben de cuidar, es no otorgar registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión que se apliquen a productos o servicios que el público pueda confundir o relacionar.

ARTICULO 113.- La fracción III de este artículo anteriormente disponía que, al solicitar el registro de una marca, se tenía que proporcionar la fecha de primer uso de la misma y, en caso de que no se llegara a mencionar, se nos requería para que en un plazo de dos meses la mencionáramos, lo cual dilataba los trámites del registro. Ahora esta fracción se reformó y si no se menciona en la solicitud la fecha de primer uso de la marca, se presumirá que no se ha usado.

Esta reforma es buena desde el punto de vista que agiliza el trámite de registro de una marca, puesto que no nos giran un oficio de requisitos que dilata los trámites.

El problema aquí es saber si es procedente proporcionar la fecha de primer uso después de presentada la solicitud, ya que la ley no hace mención alguna del derecho del solicitante de una marca de proporcionar posteriormente, en su caso, la fecha de primer uso de una marca.

ARTICULO 118.- Se derogó la fracción IV que establecía que, para reconocer y otorgar prioridad, debía existir reciprocidad en el país de origen. Es decir, ahora con esta reforma, aunque en un país determinado no esté regulado lo relativo al derecho de prioridad y, por lo tanto, la misma no se pueda reclamar ni otorgar, México, a través del I.M.P.I., sí reconocerá la prioridad que se reclame en base a solicitudes presentadas en el país en cuestión.

ARTICULO 120.- Se refiere al examen de forma. Se derogó lo relativo a este artículo que establecía un plazo de dos meses para cumplir con algún requerimiento, en virtud de que se pretende reunir en un sólo oficio el resultado de los exámenes de forma y fondo, es decir, si después del estudio que se hace de una solicitud el I.M.P.I. nota que, por ejemplo, a la misma no se acompañó el poder que acredita la personalidad del apoderado (examen de forma) y que, por ejemplo, existe una anterioridad oponible al registro de la solicitud de marca (examen de fondo), comunicará ambas circunstancias al titular de la solicitud de marca en un solo oficio.

Esta reforma es positiva en virtud de que agiliza los trámites de registro, puesto que otorga al titular de la solicitud de marca un plazo de únicamente dos meses para contestar y cumplir con el requerimiento derivado de los exámenes de forma y fondo y no dos meses por cada uno, como se hacía anteriormente.

ARTICULO 121.- Disponía que, al momento de presentarse la solicitud para el registro de una marca, debían de cumplirse los requisitos establecidos por el artículo 113 fracciones I, II y IV de la ley, que se referían a proporcionar:

- I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso, si es tridimensional;
- IV.- Los productos o servicios a los que se aplicarán las marcas.

Con la reforma se exige cumplir con más requisitos además de los establecidos anteriormente, previstos en los artículos 114, 179 y 180 de la ley, consistentes en:

1. Acompañar el pago correspondiente, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Sorprendentemente y con el objeto de "agilizar los trámites" se exige que, al momento de presentar la solicitud, se acompañe el pago de aprovechamientos por el estudio de la solicitud, registro y expedición del título, aún cuando no sepamos si la marca sujeta a registro se va a conceder o no. En caso de que el I.M.P.I. nos niegue el registro de una marca, a pesar de ya haber pagado una cantidad considerable inclusive por la expedición del título, no nos devuelven el dinero que pagamos, lo cual es injusto.

2. Que la solicitud esté redactada en idioma español o, en su caso, acompañar su traducción al español.

3. Que esté firmada por el interesado o por su representante.

Además, el artículo 5 del reglamento establece que las promociones presentadas en idioma diferente al español, ya no se requiere que sean traducidas por perito autorizado.

De acuerdo al reglamento, se pueden presentar promociones vía fax, siempre que al otro día se presente el original con todos sus anexos.

ARTICULO 122 BIS.- Establece una prórroga automática de dos meses para dar contestación a un oficio de requerimientos, es decir, si tenía hasta el 30 de enero para dar contestación a un oficio, con la prórroga automática se amplía el plazo hasta el 30 de marzo del mismo año, siempre y cuando se pague, dentro de esos dos meses de prórroga, la cantidad que señale la tarifa correspondiente.

ARTICULO 123.- Este artículo es el referente a la presentación de las solicitudes de marca y establece que se tomará como fecha de presentación aquélla en la que se solicite un nuevo trámite, en su caso.

ARTICULO 125.- Actualmente, al presentar una Solicitud de Registro de Marca, se debe pagar la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud y a la expedición del Título de Registro de Marca y el I.M.P.I., una vez concluido el trámite de la solicitud, expedirá el título sin mediar ningún oficio. Con esto se pretende agilizar los trámites, puesto que ya no se paga al final la Cita a Pago, sino desde el principio, ahorrando con esto tiempo para la concesión del Título de Marca. El inconveniente de este sistema, como ya lo mencionamos, es que no se prevé en la ley ningún medio para solicitar la devolución del pago de aprovechamientos en caso de que se

nlegue el registro de una marca, lo cual es injusto para el solicitante de un registro de marca que pagará por algo que no se va a expedir.

ARTICULO 130.- Aquí se establece la caducidad por no uso de marcas.

Anteriormente, se establecía en la ley la posibilidad de demandar la caducidad de una marca registrada por el no uso en un periodo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la misma.

Ahora, para que proceda la caducidad de una marca, es requisito el no uso de la misma en un periodo de 3 años inmediatos anteriores a que se presente la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que existan circunstancias que estén fuera del control del titular del registro por las que no se pueda utilizar la marca, como restricciones para las importaciones u otras restricciones gubernamentales.

La ley define como causas justificadas, aquellas circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, como el impedimento para las importaciones, etc.

ARTICULO 132.- Se derogó lo relativo a las marcas vinculadas.

ARTICULO 134.- Este artículo nos da la posibilidad de obtener la renovación de una marca registrada cuando no se haya usado ésta, si es que existen causas justificadas.

ARTICULO 135.- Dispone que el uso de una marca registrada sobre otras clases surtirá efectos y beneficiará a las otras marcas.

ARTICULO 136.- Anteriormente, sólo se podían licenciar marcas registradas. Ahora nos dan la oportunidad de licenciar expedientes de marca en trámite e inscribir dicha licencia en el I.M.P.I.

Respecto del Contrato de Licencia de Uso de Marcas, el reglamento establece lo siguiente:

- Se puede presentar omitiendo las cláusulas relativas a regalías, información confidencial, económica, etc.

- La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes: licenciante o licenciatario.

LAS REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 179.- La L.F.P.I. hablaba de que las solicitudes o promociones dirigidas al Instituto debían presentarse en idioma

español. Ahora, la L.P.I. establece la posibilidad de que los documentos que se presenten en idioma diferente, deberán acompañarse de su traducción al español.

ARTICULO 181.- En este artículo se establecen las formas en las que el mandatario de una solicitud deberá acreditar su personalidad y, además de las ya mencionadas en la L.F.P.I., establece la siguiente:

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello, y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

ARTICULO 186.- Anteriormente, el primer párrafo de este artículo establecía que: "Los expedientes en trámite sólo podrán ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante."

Ahora, el mismo artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que 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 como 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.

Además, al último párrafo del mencionado artículo se le agregó lo siguiente: "...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."

ARTICULO 190.- Por regla general, los documentos y pruebas anexos a una solicitud de declaración administrativa deberán presentarse en original o en copias debidamente certificadas, pero este artículo dispone que 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.

ARTICULO 192.- A este artículo también se le adicionó un párrafo, que establece que se le otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o licenciataria.

ARTICULO 192 BIS.- Este artículo no existía en la abrogada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y establece:

"Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta 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."

ARTICULO 193.- Este artículo es el referente a la concesión de un mes que otorga el I.M.P.I. al titular afectado para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga respecto a la solicitud de

declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación y se le adicionó el siguiente párrafo: "...En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IV y 216 de esta Ley."

ARTICULO 197.- Este artículo enumera los requisitos que debe contener el escrito de Declaración Administrativa y, en su fracción I, anteriormente decía: Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante. Ahora, la Ley de la Propiedad Industrial aumenta y dice: nombre del titular afectado o del presunto infractor y en su caso, de su representante.

ARTICULO 199.- Se refiere a las resoluciones administrativas que se dictarán pero, en la L.P.I., se agrega el siguiente párrafo: "Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente."

Los artículos que van del 199 BIS al 199 BIS 8 son de nueva creación en la L.P.I., ya que no existían en la abrogada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Para tener un conocimiento del contenido de dichos artículos, a continuación nos permitimos reproducirlos:

ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que

protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas;

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c) anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciales 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 obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

ARTICULO 199 BIS 1.- Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I.- acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho;

b) Que la violación a su derecho sea Inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable; y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II.- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado medida; y

III.- Proporcione la información necesaria para identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad Industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza 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 ésta, determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

ARTICULO 199 BIS 2.- La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el artículo 199 BIS de esta ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

ARTICULO 199 BIS 3.- El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 BIS será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona

en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I.- La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida; y

II.- 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 del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

ARTICULO 199 BIS 4.- El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

ARTICULO 199 BIS 5.- El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

ARTICULO 199 BIS 6.- 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.

ARTICULO 199 BIS 7.- 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, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

ARTICULO 199 BIS 8.- En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

ARTICULO 209.- A la fracción III de este artículo que establecía que en las actas se hará constar número y fecha del oficio de comisión que la motivó, se incluyó: "...Incluyendo la identificación del inspector".

Asimismo, en la fracción IX de este mismo artículo se daban 5 días al visitado para manifestar por escrito observaciones a la visita y ahora, en la Ley de la Propiedad Industrial, se amplía dicho término a diez días.

La fracción X, establecía que debía constar "...nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector.". Ahora, se añade lo siguiente: "...y, en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta."

ARTICULO 211.- El último párrafo de este artículo hablaba de delitos y ahora menciona a los hechos posiblemente constitutivos de delitos.

También son de nueva creación los siguientes artículos:

ARTICULO 212 BIS.- El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta ley podrá recaer en:

I.- Equipo, Instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta ley como Infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta ley.

ARTICULO 212 BIS 1.- En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se preferirá como depositario a la persona o institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

ARTICULO 212 BIS 2.- En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se haya iniciado el proceso tendiente a la

reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios,

instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social cuando no se afecte el interés público; o

b) La destrucción de los mismos.

ARTICULO 213.- El artículo 213 de la L.F.P.I. resumía en 11 las infracciones administrativas a la ley y ahora, en la L.P.I., las fracciones que comprende este artículo aumentaron a 23, las cuales son las siguientes:

De la fracción I a la fracción VI no hubo cambio alguno.

La fracción VII establecía como infracción administrativa "usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley." Ahora, esta fracción aumenta y comprende también a los símbolos o emblemas.

La fracción VIII establecía como infracción "usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral, cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia". Ahora, se le agregó usar una marca semejante en grado de confusión como nombre comercial sin el consentimiento,

manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello. Esta fracción se reformó para quedar como sigue: "usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes 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."

IX.- La fracción IX de este artículo aumenta en el inciso d), que establece: "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:

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

X.- Esta fracción disponía únicamente: "Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, o el establecimiento de otro...". Ahora, se aumenta a desprestigiar, además de los productos, los servicios o el establecimiento de otro, la actividad industrial o comercial.

Las fracciones XI a XXIII de este artículo no existían en la L.F.P.I., las cuales a la letra disponen lo siguiente:

XI.- 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 la licencia respectiva;

XII.- 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;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

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

XVI.- 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;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- 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;

XIX.- 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;

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

XXI.- 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;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y

XXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

ARTICULO 214.- Es el relativo a las sanciones que se podrán imponer a quien cometa alguna de las infracciones administrativas previstas en esta ley. En la L.F.P.P.I. se establecía, entre otras, una sanción consistente en multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En la recién creada Ley de la Propiedad Industrial esta multa se duplica a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 215.- Este artículo a la letra establece: "La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada." La multicitada L.F.P.P.I. aumentaba lo siguiente: "...debiendo efectuar en ambos casos la visita de inspección en los términos del capítulo I de este título".

ARTICULO 216.- Otorga un plazo de diez días al presunto infractor para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas. Anteriormente, este plazo era de cinco días.

ARTICULO 221 BIS.- Es de nueva creación y dispone textualmente lo siguiente:

"La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o

algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley."

ARTICULO 222.- Anteriormente establecía que la secretaria, al advertir la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en la ley, debía dar aviso al Ministerio Público Federal, remitiéndole los elementos que obraran en su poder. Ahora se suprime esta obligación de dar aviso, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la obligación de hacer constar esta situación en la resolución que emita.

ARTICULO 223.- Ahora este artículo consta de 5 fracciones (anteriormente constaba de 15) y en ellas nos enumera las conductas que se consideran como delitos, estableciendo a la letra:

"Son delitos:

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

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

Las fracciones III, IV y V de esta ley corresponden a las fracciones XIII, XIV y XV, respectivamente, de la abrogada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se refieren a los secretos industriales, mientras que las fracciones I y II antes transcritas son de nueva creación. A este artículo también se le agrega un

último párrafo, que establece que los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

ARTICULO 224.- Impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa un delito. Cabe comentar que puede ser más alta la sanción que se impone a quien cometa una infracción que a quien cometa un delito, puesto que por infracción se pueden imponer multas hasta de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ya que la sanción que se impone por un delito consiste, además de una multa, en una pena corporal. En el artículo 224 de la L.F.P.I. se establecía una excepción a la sanción prevista anteriormente, consistente en que, a quien cometiera los delitos establecidos en las fracciones X y XI, se le impondría una multa menor.

ARTICULO 225.- Este artículo textualmente establece: "Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan."

A este artículo se le suprimió el siguiente párrafo, que sí existía en la L.F.P.I.: "La Averiguación Previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda tipificar

y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal..."

ARTICULO 227.- Este artículo otorga la facultad a los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

ARTICULO 228.- Este artículo, así como el 229, son de nueva creación, puesto que la L.F.P.I. estaba conformada únicamente por 227 artículos y la L.P.I. ahora está compuesta por 229 artículos, los cuales a la letra nos permitimos transcribir:

"En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte."

ARTICULO 229.- "Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 BIS de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial."

2. CONCEPTO DE INFRACCION

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual nos da una definición de lo que se considera una infracción, estableciendo que es una "transgresión, quebrantamiento, violación; incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden".³³

A su vez, Don Joaquín Escriche la define diciendo que es una "transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la infracción de las leyes, así como de la de los contratos que hubiese celebrado, e incurre en las penas que respectivamente estuvieren señaladas, o a lo menos en la obligación de resarcir los daños y perjuicios que de su infracción se siguieren."³⁴

José Buxade, tratadista español, define a la infracción como "contravención a lo dispuesto en la ley, contrato u obligación de observancia forzosa. La infracción ya de las leyes, ya de los contratos, ya de las obligaciones forzosas hace incurrir en las sanciones penales respectivamente señaladas en unos y otros, y siempre lleva

³³ Cabanellas, Guillermo. Op. Cit.; Pág. 412

³⁴ Escriche, J.; Diccionario de Legislación y Jurisprudencia; Madrid, Pág. 869.

aparejado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción a los particulares, corporaciones o al Estado. La infracción de las leyes por parte de los jueces y magistrados puede ser por negligencia o ignorancia inexcusable, y se tienen éstas por inexcusables cuando, aunque sin intención, se hubiere dictado providencia, auto o sentencia contraria a la ley, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad mandada observar por la misma, bajo pena de nulidad en materia civil; y existe una causa criminal cuando aquéllos cometen un delito relativo al ejercicio de sus funciones (no un delito común), infringiendo las leyes en los casos expresamente previstos en el Código Penal o en otras disposiciones legales especiales".³⁵

Existen diversos tipos de infracciones y, específicamente, la Ley de la Propiedad Industrial hace alusión a las infracciones administrativas.

El maestro Andrés Serra Rojas comenta que la infracción administrativa es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameritan sanciones menores.³⁶

³⁵ *Enciclopedia Jurídica Española*; Tomo 19; Páginas 37 y 38; Barcelona.

³⁶ Serra Rojas, Andrés. *Derecho Administrativo*, Tomo II; Ed. Porrúa, Décima Edición; México, 1981.

El concepto general de infracción alude a la violación de la ley administrativa, que se origina por un hecho o abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrativa; es decir, que aplica la misma autoridad administrativa.

3. INFRACCIONES EN MATERIA DE MARCAS

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213, establece 23 causales de infracción administrativa, de las cuales, 13 se refieren a los signos distintivos, como son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen, que transcribimos a continuación:

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:...

III.- 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.

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

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con

establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley.

XVI.- 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.

XVII.- 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.

XVIII.- 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.

XIX.- 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.

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

XXI.- 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.

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen; y..."

4. PUESTA EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS INDICANDO QUE ESTAN PROTEGIDOS POR UNA MARCA REGISTRADA SIN QUE LO ESTEN.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción III, establece esta infracción administrativa, disponiendo textualmente lo siguiente:

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

III.- 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."

El objeto de utilizar en los productos la leyenda "Marca Registrada" y de sancionar a quien no lo haga o, en su caso, a quien lo haga indebidamente, lo explica el Dr. David Rangel Medina, al establecer que "...La razón de ser de este requisito se puede

encontrar en el propósito de que los terceros tomen conocimiento de que determinadas marcas por el hecho de encontrarse registradas, no están en el dominio público, sino que exigen su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación quien las limite o reproduzca sin permiso de su dueño."³⁷

Al respecto y en relación con la nulidad de un registro marcario, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 5 casos en que ésta procede, los cuales son los siguientes:

"Art. 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación

³⁷ Rangel Medina, David; Las Marcas y sus leyendas obligatorias; 1a. edición; Talleres Impresos de Lujo, S.A.; México, 1958; pág. 16-17.

o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiera otorgado con base de datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- 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 productos o servicios iguales o similares; y

V.- 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 consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

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

Por lo que se refiere a la caducidad de una marca registrada, ésta procede en dos casos, atento a lo dispuesto por el artículo 152:

"Art. 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley; y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto."

A su vez, el artículo 153 establece que "Procederá la cancelación 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.

Por último, cabe señalar que la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. Cuando la caducidad de una marca opere porque no se renovó la misma en términos de ley, no se requerirá de declaración expresa por parte del Instituto.

Estimamos que el hecho de que la ley otorgue al titular de la marca caduca, cancelada o nula un año en el que, a pesar de seguir utilizando su marca, no incurre en infracción, es bueno puesto que tendría una grave repercusión económica para el titular de dicha marca el hecho de que se quedara con mercancía que ya no pudiera comercializar por el hecho de ostentar una marca que ya no le pertenece, por lo tanto, el plazo de un año se le otorga para que esté en aptitud de vender su mercancía y, con ello, evitar un mayor perjuicio económico.

5. USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION.

El citado artículo 213 dispone que es una infracción administrativa:

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

Al analizar esta infracción encontramos que los elementos constitutivos de la misma son los siguientes:

- 1) Que exista una marca registrada.
- 2) Que se utilice una marca parecida en grado de confusión a la ya registrada.

3) Que ese uso recalga sobre los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

En relación con el primero de los elementos, podemos decir que el titular de una marca registrada adquiere ciertos derechos, siendo el más importante de ellos el derecho a su uso exclusivo.

Al respecto, el artículo 87 establece que los Industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de las marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IM.P.I.

Este artículo expresamente establece que, al tener una marca registrada, se adquiere el derecho a su uso exclusivo y, por lo tanto, ninguna otra persona podrá utilizar una marca igual o semejante en grado de confusión a la ya registrada.

En relación con el segundo de los elementos en cuestión, es importante mencionar que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuenta con una facultad discrecional consistente en decidir cuándo existe o no confusión entre dos marcas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en diversas tesis jurisprudenciales, estableciendo lo que por confusión de una marca debe entenderse.

El Tercer Tribunal Colegado del Primer Circuito establece lo siguiente:

"MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan determinar si una de ellas limita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al

establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados."³⁸

Asimismo, la siguiente tesis jurisprudencial establece:

"MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse

³⁸ *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, volumen 157-162, sexta parte, página 227.

PRECEDENTES:

Séptima época, Sexta parte:

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Volúmenes 157-162, pág. 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Volúmenes 157-162, pág. 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Volúmenes 157-162, pág. 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público."³⁹

Como podemos apreciar de la lectura de las tesis antes transcritas, la Autoridad Administrativa, en este caso el I.M.P.I., a su discreción, será quien determine si dos marcas son o no parecidas en grado de confusión, para lo cual deberá apreciar las marcas en su conjunto distinguiendo tanto las semejanzas como las diferencias de las mismas.

En relación al tercero de los elementos, la Ley de la Propiedad Industrial establece que para que se configure la infracción administrativa prevista en la ley, es necesario que los productos de que se trate se encuentren amparados por la misma clase, ateniéndonos a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, la cual establece 42 clases de productos y servicios.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en este sentido, al establecer lo siguiente:

³⁹ *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima época, volumen 151-156, sexta parte, página 223

PRECEDENTES:

Séptima época, Sexta Parte:

Volúmen 70, pág. 49. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 204/77. Industrias Valvet de México, S.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos.

Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980. Unanimidad de votos.

Volúmenes 151-156, pág. 113. Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex, S.A. 24 de agosto de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

"MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SOLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDENTICOS O SIMILARES.- Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es que dicha disposición, en una interpretación integral con el 6 bis del propio convenio, se debe entender, cuando se trate de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que el artículo 6 bis prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituye la reproducción de otra que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida o como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el porqué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares."⁴⁰

Asimismo, también es aplicable la siguiente tesis:

"MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACION DIFERENTE.- Del texto de los artículos 94 y 95 de la Ley de invenciones y Marcas 56 del reglamento de dicha ley, se advierte con claridad meridiana, en primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra

⁴⁰ Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volúmen 217-228, página 387

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 1928/86. Francisco Javier Martín Sendra. 23 de abril de 1987.
Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla.

establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el registro de una marca, en términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro atendiendo estrictamente a la clasificación que de los mismos hace el artículo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de la marca no ampara más que los productos determinados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de manera específica estén contemplados en una clasificación diferente para la que se otorgó el registro de la marca, ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro a productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas."⁴¹

6. USO DE UNA MARCA REGISTRADA COMO ELEMENTO DE UN NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

V.- 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 razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que

⁴¹. Semanario Judicial de la Federación, 8a. época, Tomo II segunda parte-I, tesis 39, página 330

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 2445/87. Tequila Sauza, S.A. de C.V. 28 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

operen con los productos o servicios protegidos por la marca."

De la lectura del precepto anteriormente transcrito se desprende que son 3 los elementos necesarios para que se configure la infracción prevista en la fracción antes transcrita, los cuales son:

1) Que exista una marca registrada.

2) Que se haga uso de dicha marca registrada o de una similar en grado de confusión como elemento de un nombre comercial, denominación o razón social, o viceversa.

3) Que el nombre comercial, denominación o razón social estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Respecto al primero de los elementos, como ya hemos comentado, el tener una marca registrada le da al titular de la misma ciertos derechos y acciones tendientes a conservar y proteger su marca. Entre los derechos con los que cuenta, está el de la exclusividad de uso, con la salvedad de los casos en que se otorguen licencias de uso de marcas, por lo tanto, ese derecho le da la facultad de ejercitar las acciones legales destinadas a conservar ese derecho y evitar que terceras personas, sin autorización, usen una marca registrada que no es de su propiedad.

En relación al segundo de los elementos, está relacionado con el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

"Art. 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente de que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación de primer uso declarado de la marca registrada."

Respecto al tercero de los elementos, es claro que tanto los productos o servicios que ampare la marca registrada como los productos o servicios a los cuales se aplica el nombre comercial, denominación o razón social, deben ser similares, puesto que el público consumidor podrá confundir dos denominaciones si estas amparan los mismos o similares productos o servicios, puesto que no sería lógico pensar que si una denominación ampara productos medicinales y otra ampara zapatos, el público las pudiera confundir.

Existe una excepción a esta regla consistente en que, cuando una marca es considerada como NOTORIAMENTE CONOCIDA, ningún tercero podrá registrar la misma marca para ninguna de las clases previstas en la clasificación oficial.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción XV, establece que:

"Art. 90.- No serán registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio...."

La misma ley, en la propia fracción XV del artículo 90 antes transcrito, nos da una definición de lo que se debe entender por marca notoriamente conocida, cuando establece que: "...Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México,

cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida."

En el ámbito internacional, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual es signatario México, en su artículo 6 bis regula lo relativo a las marcas notoriamente conocidas. Para una mayor comprensión, a continuación transcribo dicho precepto legal:

"Artículo 6 bis
(Marcas: marcas notoriamente conocidas)

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

Con excepción de la disposición anterior, para solicitar ante el I.M.P.I. una Declaración Administrativa de Infracción, los productos o servicios de que se trate deben ser semejantes y estar amparados por la misma clase.

7. USO DE MARCAS CONSIDERADAS NO REGISTRABLES EN TERMINOS DE LEY.

"Art. 213 Son infracciones administrativas:

VII.- 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 y XV del artículo 90 de esta Ley."

El artículo 4o. de la ley dispone fundamentalmente que, en el caso que nos ocupa, cuando el contenido o forma de las marcas sujetas a registro sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal, no se otorgará registro.

A su vez, el artículo 90, al enumerar lo que no se considera registrable como marca comprende lo siguiente:

1.- Las que produzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones Internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos (fracción VII).

2.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fracción VIII).

3.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente (fracción IX).

4.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales ambos hasta el cuarto grado (fracción XII).

5.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente (fracción XIII).

6.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza,

componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar (fracción XIV); y

7.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable

cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

8. USO DE UNA MARCA REGISTRADA SIN AUTORIZACION O CONSENTIMIENTO

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

XVIII.- 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."

En relación a la infracción administrativa prevista en la fracción antes transcrita, podemos decir que son 3 los elementos que la componen, los cuales son:

- 1) Que exista una marca registrada.
- 2) Que un tercero utilice dicha marca registrada sin consentimiento de su titular o, en su caso, sin la licencia respectiva; y
- 3) Que las marcas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

En relación al primero de los elementos, como ya lo comentamos anteriormente, el contar con un registro de marca le

otorga al titular de la misma el derecho de perseguir las conductas de terceras personas que lesionen sus intereses.

En relación al segundo de los elementos, es importante mencionar que la actual Ley de la Propiedad Industrial no nos da una definición de lo que por uso se entiende, mientras que en el artículo 118 de la ya abrogada Ley de Invenciones y Marcas sí se daba una definición de lo que para efectos de la ley se consideraba como uso, estableciendo textualmente que: "Para efectos de esta ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación."

Por lo tanto, si un tercero utiliza una marca registrada sin consentimiento o autorización para hacerlo, incurrirá en alguna de las infracciones administrativas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

No se incurrirá en infracción administrativa cuando una persona utiliza una marca registrada que no es de su propiedad pero cuenta con licencia para hacerlo.

Al efecto, el artículo 136 de la citada ley dispone:

"Art. 136.- 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 producir efectos en perjuicio de terceros."

Como se desprende de lo anterior, es necesario que la licencia de uso de marcas se inscriba en el I.M.P.I. para que la misma sea oponible a terceros, de otra forma, no podrá considerarse como licenciataria a una persona que no haya solicitado la inscripción de la licencia respectiva.

A su vez, el artículo 141 de la misma ley dispone:

"Art. 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca."

Respecto al tercero de los elementos necesarios para que se configure la infracción administrativa prevista en la ley, como ya lo mencionamos, es necesario que las marcas en conflicto protejan productos o servicios iguales o similares que se encuentren comprendidos en una misma clase.

**9. PUESTA EN VENTA O CIRCULACION DE PRODUCTOS IGUALES
O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA.**

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

XIX.- 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."

De conformidad con lo establecido en la fracción antes transcrita, se materializa la infracción administrativa ahí descrita cuando se reúnen estos cuatro requisitos:

- 1.- Que exista una marca registrada.**
- 2.- Que se utilice dicha marca registrada en productos iguales o similares a los que la misma se aplica originalmente.**
- 3.- Que no exista consentimiento para utilizar dicha marca por parte de su titular.**
- 4.- Que la persona que comercialice los productos que ostenten la marca registrada, tenga conocimiento de que no existe autorización para utilizarla por parte de su titular.**

La ley, además de sancionar a la persona que le pone a sus productos o servicios una marca registrada sin consentimiento de su

titular, también castiga a la persona que comercializa dichos productos, quien ya tenía conocimiento de que se estaba utilizando una marca registrada sin consentimiento, en virtud de que esta actitud de el comerciante denota mala fe.

Nosotros estimamos que es difícil demostrar que la persona que comercializa dichos productos ya tenía conocimiento de que la marca que ostentan los mismos estaba registrada por otra persona, a menos que se trate de una marca conocida.

10. PUESTA EN VENTA O CIRCULACION DE PRODUCTOS ALTERADOS QUE OSTENTEN UNA MARCA REGISTRADA.

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

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

Según el Diccionario Porrúa de la Lengua Española, alterar es "cambiar la esencia o forma de alguna cosa. Perturbar, trastornar. Variar, mudar."⁴²

En este sentido, se considera que, cuando una persona comercializa con productos que ostenten una marca registrada pero

⁴² .Raluy Poudevida, Antonio. Diccionario Porrúa de la Lengua Española; Edit. Porrúa, Trigésima Primera Edición; México, 1990; Pág. 32.

que éstos se encuentren alterados o modificados, es decir, que no conserven sus características originales, estará cometiendo una infracción administrativa a la Ley de la Propiedad Industrial.

11. ALTERAR, SUSTITUIR O SUPRIMIR TOTAL O PARCIALMENTE UNA MARCA REGISTRADA.

"Art. 213.- Son Infracciones administrativas:

XXI.- 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."

Los elementos esenciales de la definición a estudio son las palabras "alterar", "sustituir" y "suprimir" las marcas de cualquier producto.

La alteración del signo marcario tiene lugar cuando se cambia su esencia o forma, de tal manera que la marca deja de cumplir su función distintiva, confundiendo al consumidor y, por lo tanto, causando un perjuicio al titular del signo y un lucro indebido a terceros.

Mariano Jiménez Huerta opina que se sustituye la marca "cuando se pone otra en lugar de la registrada, al efecto de hacer creer a los consumidores que los productos amparados por la marca

que aparece en el producto tienen la misma bonanza que la de los productos registrados con la marca afamada sustituida.⁴³

La sustitución de la marca puede consistir en el levantamiento o supresión de la marca del fabricante verdadero y colocar en su lugar la de otro fabricante real o imaginario que no ha fabricado el producto.

Ahora bien, si la marca colocada indebidamente sobre el producto está o no registrada no tiene ninguna relevancia, en cambio, la marca sustituida sí debe estar registrada.

La supresión consiste en levantar o eliminar de los productos la marca registrada, con el propósito de privar a su titular del prestigio adquirido y hacer creer a los consumidores que otros productos de la misma clase son de igual calidad.

12. LOS DELITOS

Ahora bien, en la Ley de la Propiedad Industrial también se establecen dos conductas violatorias de los derechos de propiedad Industrial en relación con los signos distintivos y son consideradas como delitos por su gravedad e importancia. Veamos, desde diversas acepciones, lo que se considera un delito:

⁴³ Jiménez Huerta, Mariano; Derecho Penal Mexicano; Tomo IV; Ed. Porrúa; México, 1977; pág. 398.

13. CONCEPTO DE DELITO

Desde el punto de vista jurídico, delito es "toda conducta que el legislador sanciona con una pena". Esto es una consecuencia del principio *nullum crimen sine lege* que rige el moderno derecho penal y que impide considerar delito toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal.⁴⁴

Luis Jiménez de Asúa define al delito como un "acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal." A decir de Jiménez de Asúa, las características del delito serían: actividad, adecuación típica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de punibilidad.⁴⁵

A su vez, el Diccionario Jurídico Mexicano define lo que se considera delito de la siguiente manera: "I. En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal..."⁴⁶

⁴⁴ Muñoz Conde, Francisco; *Teoría General del Delito*; Ed. Tirant Lo Blanch; Segunda edición; Valencia, 1991;

⁴⁵ Jiménez de Asúa, Luis; *La Ley y el Delito. Principios de derecho Penal*; Ed. Sudamericana, Novena edición; Buenos Aires, 1979.

⁴⁶ *Diccionario Jurídico Mexicano*. Tomo III D; Ed. Porrúa; México, 1985.

14. LOS DELITOS EN MATERIA DE MARCAS SEGUN EL TEXTO ACTUALMENTE EN VIGOR DEL ORDENAMIENTO MEXICANO

En el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, actualmente en vigor, están establecidas las conductas consideradas como delitos. Entre ellas, únicamente encontramos dos referentes a los signos distintivos ya que, actualmente, la mayoría de las violaciones a los derechos de propiedad industrial se consideran infracciones administrativas y se sancionan como tales.

Los delitos referentes a los signos distintivos son los siguientes:

15. FALSIFICACION DE MARCAS

"Artículo 223.- Son delitos:

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

Los elementos que constituyen este delito son tres, a saber:

- 1.- Que exista falsificación de una marca.
- 2.- Que esa falsificación se realice en forma dolosa.
- 3.- Que la falsificación se haga a escala comercial.

Respecto al primero de los elementos, comenzaremos diciendo que la acepción enciclopédica que se da de la falsificación es la siguiente:

"Falsificación. Acción y efecto de falsificar. 2. Delito de falsedad que se comete en documento público, comercial o privado, en moneda o en sellos o marcas."⁴⁷

"Falsificar es adulterar, corromper o contrahacer una cosa material, y solamente una cosa material. Así decimos que alguien falsificó moneda, un cuadro o un testamento, y no que los falseó.

En este sentido, empleando la terminología común en materia de falsedades de documentos, la falsificación equivale a la llamada falsedad material, por oposición a la falsedad ideológica o falseamiento, que algunos autores, posiblemente influenciados por la terminología alemana, con cierta impropiedad denominan simplemente falsedad.

En esencia la falsificación es una imitación. Pero no imitación de la verdad, como alguna antigua definición antes aludida indicaba, a menos que se atribuya a la voz verdad un sentido excesivamente lato: "es imitación de lo auténtico, de lo genuino, es decir de ciertos signos que caracterizan un modelo..."⁴⁸

"Dentro del contexto del lenguaje corriente, la falsificación es una imitación y el mismo alcance puede dársele dentro del ámbito

⁴⁷ *Enciclopedia Jurídica Omeba*; Tomo XI; pág. 871.

⁴⁸ *Op. Cit.*; pág. 872.

jurídico. Justiniano hablaba de la falsificación externa de las cosas llamándola *imitatio*.

Como las mismas palabras lo indican, la falsedad de signos o símbolos preestablecidos sólo puede lograrse mediante la imitación de los mismos. El falsificador se esfuerza por lograr una apariencia de autenticidad, y para ello trata de fabricar un sello o una marca cuyo parecido con el original sea tan grande como para poder suplantar. La falsificación implica, con frecuencia, la reproducción ilícita de un signo del Estado, y al castigarse se tutela la 'buena fe pública'..."⁴⁹

El segundo de los elementos que componen este delito se refiere a que la falsificación de una marca se haga en forma dolosa.

Entendemos al dolo como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.

Luis Jiménez de Asúa establece que existe el dolo "...cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere o ratifica."⁵⁰

⁴⁹ *Enciclopedia Jurídica Omeba*; Tomo XXV; pág.

⁵⁰ Jiménez de Asúa, Luis; *La Ley y el Delito. Principios de Derecho Penal*; Ed. Sudamericana; 9a. edición; Buenos Aires, Argentina, 1979.

El dolo se constituye por la presencia de dos elementos: uno intelectual y otro volitivo. El dolo importa un saber (conocimiento) y un querer (volición), que apuntan a los elementos de la correspondiente figura de delito.

a) Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica.

El conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial. Es decir, el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. Esto no quiere decir que el sujeto deba tener un conocimiento exacto de cada particularidad o elemento del tipo objetivo.⁵¹

El sujeto se halla en dolo cuando sabe o conoce lo que realmente ejecuta.

b) Elemento volitivo. A ese saber se suma, en seguida, un querer (volición), que es la decisión de realizar la acción o, con más precisión, la voluntad realizadora que la preside en el momento de ser ejecutada. Tal voluntad se apoya en el conocimiento de los elementos de la formulación típica, antes mencionado. Querer, pues, no es meramente desear sino dar determinación a un propósito, que

⁵¹ Muñóz Conde, Francisco; Op. Cit.; pág. 61.

puede ser, acaso, hasta desagradable para el propio agente. Es esta volición la que preside la realización del delito doloso.⁵²

A decir de Muñoz Conde, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos. Este querer no se confunde con el deseo o con los móviles del sujeto.

El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar.⁵³

Respecto al tercero de los elementos, cabe decir que por escala comercial debemos entender que se realice una comercialización de productos en grandes cantidades, por lo tanto, el efecto que esto produce en el público consumidor es más fuerte.

El bien jurídico protegido en este delito es el derecho al uso exclusivo de la marca registrada por parte del titular del registro.

Los sujetos que intervienen son, como sujeto activo, cualquier persona y, como sujeto pasivo, el titular de la marca y los consumidores.

En relación a la culpabilidad, podemos decir que es un delito intencional, doloso.

⁵² *Diccionario Jurídico Mexicano*; Tomo III; pág. 346.

⁵³ Muñoz Conde Francisco; Op. Cit; pág. 62.

Es configurable la tentativa.

Como requisito de procedibilidad, cabe mencionar que la Averiguación Previa se inicia por querrela de parte ofendida pero, para proceder al ejercicio de la acción penal, se requiere dictamen técnico emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

16. REINCIDENCIA

"Artículo 223.- Son delitos:

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

Los elementos para que se configure este delito son los siguientes:

- 1) Que se haya cometido una de las infracciones administrativas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la ley.
- 2) Que se haya impuesto una sanción al infractor.
- 3) Que la sanción impuesta haya quedado firme.

Respecto al primero de los elementos, podemos mencionar que de las conductas contenidas en las fracciones mencionadas, las referentes a los signos distintivos son las siguientes:

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 (fracción III).

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 (fracción IV).

3.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o una semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (fracción V).

4.- 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 (fracción VI).

5.- 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 y XV del artículo 90 de esta Ley (fracción VII).

6.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes 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 (fracción VIII).

7.- 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 (fracción XVI).

8.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (fracción XVII).

9.- 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 (fracción XVIII).

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

11.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fracción XX).

12.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (fracción XXI).

13.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen (fracción XXII).

Respecto al segundo de los elementos, es decir, que se haya impuesto una sanción al infractor, las sanciones que se pueden imponer son las establecidas por el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, sobre las cuales ya se hizo mención en el capítulo respectivo.

El tercero de los elementos consistente en que la sanción impuesta haya quedado firme se refiere a que el infractor hubiera estado conforme con la sanción impuesta y no la hubiera impugnado vía amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno.

Para impugnar una resolución vía amparo indirecto, el infractor cuenta con quince días hábiles a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la sanción que se pretende impugnar para promoverlo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, que a la letra establece:

"Art. 21.- El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

Si transcurrido dicho término, el infractor no hubiere impugnado la resolución por medio de la cual se le impone una sanción por incurrir en alguna de las infracciones administrativas previstas en la ley, se considerará que la misma ha quedado firme.

Una vez que dicha sanción haya quedado firme, si el infractor vuelve a cometer la infracción administrativa por la cual se le impuso

la primera sanción, cae en el supuesto contenido en la fracción I del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, en el delito de reincidencia, con lo cual se le podrá dar vista al Ministerio Público y el asunto convertirse de administrativo a penal.

El bien jurídico protegido en este delito es el derecho exclusivo de una persona para utilizar una marca, nombre comercial, aviso comercial o denominación de origen, de los cuales es titular.

Los sujetos que intervienen son, como sujeto activo, cualquier persona y, como sujeto pasivo, el titular o licenciataria de una marca, nombre comercial, aviso comercial o denominación de origen.

En relación a la culpabilidad, podemos decir que es un delito intencional, doloso.

Es configurable la tentativa.

Como requisito de procedibilidad, la Averiguación Previa se inicia por querrela pero, para proceder al ejercicio de la acción penal, se requiere dictámen técnico emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPITULO IV

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACION A LOS DEMAS SIGNOS DISTINTIVOS PREVISTOS EN LA LEY

1. Infracciones administrativas en materia de nombres comerciales 2. Uso de un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya esté siendo usado 3. Infracciones administrativas en materia de avisos comerciales 4. Uso de un aviso comercial sin el consentimiento de su titular 5. Infracciones administrativas en materia de denominaciones de origen 6. Uso sin autorización de una denominación de origen.

En lo que se refiere a los signos distintivos, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213, también establece infracciones administrativas en lo referente a los nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen, estableciendo únicamente una clase de infracción para cada una de estas figuras, que son las siguientes:

1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE NOMBRES COMERCIALES.

Primeramente encontramos como única infracción administrativa en relación con el nombre comercial, la establecida en la fracción IV del mencionado artículo 213 de la Ley, que se refiere al uso de un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya está siendo usado, como vemos a continuación:

2. USO DE UN NOMBRE COMERCIAL IDENTICO O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRO QUE YA ESTE SIENDO USADO.

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro."

Los elementos para que se configure la infracción administrativa prevista en la fracción antes transcrita son:

- 1) Que exista un nombre comercial en uso.
- 2) Que un tercero utilice un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a aquél que ya está siendo usado, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república; y
- 3) Que ambos nombres comerciales amparen un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Respecto a los elementos antes citados, cabe mencionar lo siguiente:

- 1) El primer elemento, consistente en que exista un nombre

comercial en uso, tiene explicación en virtud de que este supuesto va a constituir la base de una persona para solicitar, en su caso, la declaración administrativa de infracción en contra de un tercero que está utilizando un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a aquél de su propiedad que se encuentra en uso.

Es importante que el nombre comercial de que se trate se encuentre en uso puesto que, si a un nombre comercial no se le da un uso constante, éste no podrá ser conocido por el público y, por lo tanto, no habrá posibilidad de confusión.

2) De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, la protección del nombre comercial abarca únicamente la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial; esto es porque el nombre comercial no ampara productos que se encuentren en circulación sino establecimientos que se encuentran en un lugar fijo al que acude primordialmente la población de la localidad y, por lo tanto, sería muy difícil que se pudieran confundir dos establecimientos que ostentan una denominación similar pero que se encuentran en zonas totalmente distintas.

La excepción a esta regla la encontramos en el caso de que se trate de establecimientos a los que se les dé una difusión masiva y constante a nivel nacional puesto que, en este caso, sí sería factible

que el público los confundiera. Un ejemplo de esto lo encontramos en las cadenas de restaurantes que se extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana y que ostentan un mismo nombre comercial, lo que los hace identificables ante el público asiduo a los mismos.

Al efecto, el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone:

"Art. 105.- 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."

3) El tercer elemento consiste en que los nombres comerciales en disputa protejan establecimientos del mismo o similar giro. Supongamos que dos establecimientos ostentan el mismo nombre comercial pero uno es restaurante y el otro es una agencia de viajes. Esta situación hará que el público en general no se confunda tan fácilmente entre uno y otro establecimiento, puesto que los establecimientos en cuestión tienen giros totalmente distintos y los servicios que ofrecen son distintos y por lo mismo no se pueden

confundir.

3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE AVISOS COMERCIALES

De la misma forma, la fracción XVI de la ley dispone un tipo de infracción administrativa relativa a los avisos comerciales.

4. USO DE UN AVISO COMERCIAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR.

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

XVI.- 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."

Los elementos de esta infracción administrativa son los siguientes:

- 1) Que exista un aviso comercial registrado.

- 2) Que un tercero utilice dicho aviso comercial o uno semejante

en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; y

3) Que se utilice para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

Las disposiciones relativas a las marcas son aplicables, en lo que no se oponga, a los avisos comerciales, por lo tanto, para que se surtan las hipótesis contenidas en la fracción antes transcrita, es necesario que exista un aviso comercial registrado que constituya el interés jurídico del titular del mismo para solicitar la declaración administrativa de infracción en contra de un tercero que lo esté utilizando sin su autorización o consentimiento, o bien, sin contar con la licencia respectiva y que lo utilice para los mismos fines para los que lo destina el titular del aviso comercial. Por lo tanto, es claro que si una persona utiliza un aviso comercial sin consentimiento de la persona que lo tiene registrado y lo aplica a los mismos productos o servicios para los que lo utiliza el titular del aviso comercial registrado, está haciendo caer en error o confusión al público consumidor, lo cual es una conducta violatoria de los derechos de propiedad industrial.

5. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

6. USO, SIN AUTORIZACION, DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen."

Una Denominación de Origen es un nombre geográfico que se caracteriza porque, en su ámbito, se producen mercancías que tienen especialmente características de dos factores:

1.- NATURAL.- Puede ser el clima, la tierra, el agua, etc.

2.- HUMANO.- Por ejemplo la tecnología, habilidad, artesanía, etc.

Sobre este tema cabe recordar que el titular de una Denominación de Origen es el Estado Mexicano y la misma solamente podrá utilizarse mediante autorización que expida el Instituto (artículo 167).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo estudio de la solicitud que por escrito le hagan los interesados, podrá autorizar a un tercero para utilizar una Denominación de Origen.

Las personas físicas y morales que deseen utilizar una denominación de origen deberán reunir ciertos requisitos establecidos en la ley, como son los siguientes:

I.- Que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen.

II.- Que realicen tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración.

III.- Que cumplan con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate; y

IV.- Los demás que señale la declaración (art. 169).

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto, y podrán renovarse por periodos iguales (art. 172).

En México, únicamente contamos con cuatro denominaciones de origen, que son las siguientes:

1.- TEQUILA.- Es la más antigua, data de hace casi veinte años.

2.- MEZCAL.

3.- OLINALÁ.

4.- TALAVERA, DE PUEBLA.

Por lo tanto, si una persona utiliza una denominación de origen sin contar con una autorización expresa para hacerlo, incurrirá en la infracción administrativa señalada por la ley relativa a las denominaciones de origen.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

1. Procedimiento de declaración administrativa de infracción
2. Presentación de la solicitud
3. Desahogo de pruebas
4. Requerimiento de informes y datos
5. Visitas de inspección
6. Levantamiento de acta
7. Aseguramiento de mercancía
8. Resolución
9. Comisión Intersecretarial
10. Procedimientos judiciales
11. Acción civil
12. Acción penal
13. Concepto de sanción
14. La sanción administrativa
15. La sanción penal

Para recordar lo que se entiende por procedimiento administrativo, el maestro Miguel Acosta Romero establece que "...es todo el conjunto de actos señalados en la ley para la producción del acto administrativo (procedimiento previo), así como la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa, ya sean internas o externas."⁵³

Por otro lado, Gabino Fraga opina que el procedimiento administrativo está constituido "...por el conjunto de formalidades y actos que preceden y que constituyen el acto administrativo..., de la misma manera que las vías de producción del acto legislativo y de la sentencia judicial forman respectivamente el procedimiento legislativo y el procedimiento judicial."⁵⁴

De las consideraciones anteriores se desprende que el procedimiento de declaración administrativa de infracción es el conjunto de medidas preparatorias del acto admisorio en sí mismo, el cual consiste en aplicar una sanción a quien cometió una infracción administrativa.

Por ser una ley de carácter administrativo, los procedimientos en la Ley de la Propiedad Industrial revisten el carácter de administrativos.

⁵³ Acosta Romero, Miguel; Teoría General del Derecho Administrativo; Segunda Edición; Textos Universitarios; Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, Pág. 224.

⁵⁴ Fraga, Gabino; Derecho Administrativo; 14a. edición; Ed. Porrúa; México, 1971; Pág. 252.

El procedimiento que establece la ley para perseguir y sancionar a los presuntos infractores que presumiblemente hayan cometido alguna de las conductas establecidas en el artículo 213 de la ley, es el de Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción, del cual haremos un breve resumen a continuación:

1. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION

Este procedimiento se encuentra regulado en el Capítulo II del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antes que nada, es importante mencionar que una Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción la podrá presentar cualquier persona que tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Tiene interés jurídico para solicitar una declaración administrativa de infracción en contra de un tercero, cualquier persona, ya sea física o moral, que sea titular de una marca o aviso comercial que se encuentren registrados, de un nombre comercial que esté publicado o que esté autorizada para utilizar una denominación de origen y que un tercero esté utilizando alguna de estas denominaciones en forma contraria a la ley y que le cause un perjuicio o menoscabo en sus derechos o intereses.

A lo anterior es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

"INTERES JURIDICO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE. CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA.- La carga de la prueba de la existencia del Interés Jurídico corresponde a la parte quejosa, en cuanto es suya la intención de poner en actividad al órgano jurisdiccional. Para ello, se deben reunir dos requisitos básicos que, en este orden, son: El primero, bajo la hipótesis de que el acto reclamado existe, consiste en saber cuál es su contenido, del cual se pueda conocer quiénes son los sujetos a los que está dirigido y a quiénes ese acto pueda afectar en su esfera jurídica; y, el segundo, las cualidades jurídicas de quien promueve y que permitan determinar que se trata de uno de los sujetos a quien el acto reclamado afectan en su esfera jurídica. Ahora bien, la regla general para conocer el contenido y alcances de un determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste en conocer su contenido. La excepción, claro está, la constituyen aquellos actos, cuya existencia probada, no requieren prueba de su contenido porque resultan inconstitucionales en sí mismos, como por ejemplo aquellos que importan actos prohibidos por la constitución o que no constan por escrito. Por tanto, para conocer el contenido de un acto determinado de autoridad, en cumplimiento de la carga probatoria que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, es menester que el promovente de la acción constitucional aporte el documento que lo contiene ofreciéndolo como prueba en el procedimiento de amparo, conforme a las reglas establecidas para ello. Consecuentemente, si la parte quejosa no prueba durante el procedimiento del juicio de amparo los elementos que integran el primero de los requisitos señalados, no es posible que el juzgador de amparo determine cuáles son las características jurídicas que debe reunir quien se diga afectado. Comprobando su interés jurídico como destinatario del acto reclamado.

Es decir, no se puede establecer el interés jurídico de quien se siente agraviado por ese acto, porque no se sabe a quiénes puede afectar. Y no conociéndose quién puede ser el afectado por el acto reclamado resulta irrelevante examinar las cualidades jurídicas del promovente."⁵⁵

Las etapas que conforman un procedimiento de Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción son las siguientes:

2. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

Como toda demanda, la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción deberá presentarse por escrito y en idioma español y el escrito por medio del cual se solicite la declaración administrativa de infracción deberá contar con los requisitos establecidos en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, que son los siguientes:

"Art. 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

⁵⁵ Semanario Judicial de la Federación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 2481/91. Cereales Industrializados, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Bertilia Patrón Castillo.

- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos; y
- VI.- Los fundamentos de derecho."

El I.M.P.I. le concede un derecho al solicitante contenido en el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial y que consiste en que, si el solicitante no cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 189 al presentar su Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción, se le requerirá para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, para lo cual se le otorgará un plazo de ocho días para contestar y, en caso de no hacerlo, se desechará su solicitud.

3. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al momento de presentarse la solicitud, deberán ofrecerse y rendirse las pruebas correspondientes y, las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

En los procedimientos de declaración administrativa serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho (art. 192).

El artículo 198 de la ley establece que se podrá otorgar al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor, un plazo adicional de quince días para presentar aquellas pruebas que se encuentren en el extranjero, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Esto se hace en virtud de que es entendible que es más difícil tener acceso a documentos que se encuentran en el extranjero, por lo tanto, la ley es flexible y otorga un plazo mayor para presentar dichas pruebas, siempre y cuando (dice la ley) las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo, para saber que en realidad ya se tenía conocimiento de la existencia de ciertos documentos que se quieren presentar como prueba y que, por el hecho de encontrarse éstos en otro país, no se han podido conseguir.

Una vez que se satisfacen los requisitos antes mencionados, se admite la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción y, con ella, se corre traslado al presunto infractor. Una vez hecho esto, el Instituto podrá realizar dos conductas:

- Requerir informes y datos al presunto infractor, cuando el asunto no amerite visita de inspección; y

- Realizar la visita de inspección.

4. REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS

La Ley de la Propiedad Industrial prevé dos procedimientos para allegarse de información y dictar una resolución administrativa, que son el requerimiento de informes y datos y las visitas de inspección.

El artículo 204 dispone que toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella.

El artículo 216 de la ley establece que, si la naturaleza de la infracción administrativa no amerita visita de inspección, se le correrá traslado al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustente la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Es decisión del solicitante de la declaración administrativa de infracción el solicitar o no una visita de inspección, si considera que de la práctica de la misma se puede comprobar la comisión de la infracción administrativa, es decir, si de la práctica de una visita de inspección no se pudiera comprobar la comisión de una infracción

administrativa, no tiene caso solicitar al personal del I.M.P.I. la práctica de la misma.

5. VISITAS DE INSPECCION

Una de las pruebas más usuales que la parte actora puede ofrecer en su escrito de Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción para verificar que en realidad un tercero está cometiendo una infracción administrativa, son las visitas de inspección.

La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que por visitas de inspección debemos entender las que se practiquen en los lugares en los que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate (artículo 204).

Las visitas de inspección se ofrecen y llevan a cabo en el lugar en donde presumiblemente se está cometiendo la infracción administrativa, por ejemplo: existe un establecimiento en el cual fabrican zapatos que ostentan una denominación idéntica a otra que ya se encuentra registrada, entonces, se solicita al I.M.P.I. se lleve al cabo una visita de inspección en el domicilio en donde se encuentran fabricando dichos zapatos para verificar que en realidad

la persona demandada es la correcta y que en realidad está cometiendo una infracción administrativa a la ley.

Las visitas de inspección corren a cargo de los inspectores administrativos que, al levantar las actas correspondientes, averiguan, precisan el tipo de infracción y proporcionan datos a la autoridad superior, quien será la que determine, en última instancia, la infracción y aplicación de la sanción que corresponda.

Al llegar al domicilio visitado, el inspector procederá a realizar el:

6. LEVANTAMIENTO DE ACTA

El artículo 208 dispone que de toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos. Los visitados podrán hacer observaciones en la diligencia de manera verbal y, posteriormente, por escrito, teniendo la oportunidad de ofrecer pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el acta.

Entre los requisitos con los que debe contar toda acta se encuentra el mencionar la oportunidad que se dio al visitado de

ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días (artículo 209, fracción IX).

7. ASEGURAMIENTO DE MERCANCIA

En el artículo 211 se establece que, si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223 de la misma ley, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

El aseguramiento de productos anteriormente mencionado podrá recaer en:

- 1.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos,

manuales, moldes, clichés, placas y, en general, de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la ley (artículo 212 BIS).

Al terminar la diligencia de visita de inspección, se deberá dejar una copia del acta a la persona con la que se entienda la diligencia.

8. RESOLUCION

Posteriormente al estudio de todos los antecedentes que obren en el expediente, así como de las pruebas ofrecidas y una vez transcurridos los diez días para que el presunto infractor manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y presente las pruebas de su parte, el Instituto procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente, la que se comunicará a los interesados.

Dicha resolución administrativa puede ser en dos sentidos:

-Declara la infracción administrativa;

- Niega la infracción administrativa.

En contra de la resolución que niega o declara una infracción administrativa existe la posibilidad de interponer un juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

9. COMISION INTERSECRETARIAL

En el año de 1993, específicamente el 4 de octubre, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, la cual tendría la finalidad de coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, para asegurar el cabal cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y de la entonces vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Esta comisión está integrada por las siguientes personas:

1. Por un representante de la Secretaría de Gobernación, quien fungirá como Secretario Técnico de la Comisión;

2. Por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

3. Por un representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

4. Por un representante de la Secretaría de Educación Pública;

5. Por un representante de la Procuraduría General de la República; y

6. Por un representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Esta comisión se creó con el ánimo de evitar violaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y a la entonces llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial al actuar en conjunto diversas dependencias gubernamentales.

En la práctica, esta comisión no es muy utilizada y en pocas ocasiones se ha reunido para tratar un problema de defensa de los derechos de propiedad industrial o intelectual.

10. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

El titular de una marca registrada, aviso comercial, nombre comercial o denominación de origen podrá ejercitar dos tipos de acciones:

1. Civil

2. Penal

Al tramitar un procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el I.M.P.I., como ya lo comentamos, puede negar o declarar la infracción administrativa. Si sucediera esto último, se impondría una sanción al infractor, misma que puede consistir en desde una multa hasta un arresto administrativo, pero la actora que solicitó se declarara la infracción administrativa por considerar que se estaban transgrediendo derechos adquiridos por ella con anterioridad, lo que repercute en un perjuicio económico, no obtiene ningún beneficio económico con la imposición de estas sanciones ya que las multas que se imponen como sanción no van a parar en manos de la parte actora para resarcir el daño que se le causó, sino que se cobran en favor de la Tesorería de la Federación.

Nosotros consideramos que es injusto para la parte actora el hecho de que las multas que se le impongan al infractor no sean en su beneficio ya que, para perseguir y sancionar al infractor, debe tramitar un procedimiento ante el I.M.P.I. que desde luego le

ocasiona gastos y en el que invierte, como dice la famosa frase, "tiempo, dinero y esfuerzo".

Es por esto que, si una persona desea que le sean resarcidos los daños y perjuicios que se le causaron con la comisión de las conductas infractoras o delictivas, tiene que acudir ante los tribunales del orden común y demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos, como lo dispone el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que desde luego le ocasiona más gastos y más pérdida de tiempo.

11. ACCION CIVIL

El titular de una marca, aviso comercial, nombre comercial o denominación de origen (en el caso de los signos distintivos), podrá acudir ante los tribunales del orden común a reclamar el pago de daños y perjuicios que se le causaron por la comisión de una infracción administrativa o delito. El procedimiento, contenido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es el siguiente:

I. DEMANDA. El actor deberá presentar su demanda por escrito, acompañándola de los documentos en que funde su acción y de los documentos que el actor tenga en su poder y que sirvan como pruebas de su parte, la cual contendrá:

- 1.- El tribunal ante el cual se promueva;
- 2.- El nombre del actor y el del demandado;
- 3.- Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;
- 4.- Los fundamentos de derecho; y
- 5.- Lo que pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos. (art. 322).

II. EMPLAZAMIENTO. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y se le darán nueve días para contestarla. Tomando en cuenta la distancia en la que se encuentre el demandado, se le podrá ampliar el número de días para contestar la demanda. (art. 327).

III. CONTESTACION DE LA DEMANDA. El demandado deberá contestar la demanda en el plazo otorgado e incluso podrá contrademandar. Si el demandado no contesta la demanda en el plazo otorgado, se tendrán por confesados los hechos.

IV. TERMINO PROBATORIO. Una vez transcurrido el término para contestar la demanda o, en su caso, la reconvenición, el Juez abrirá el periodo probatorio por un plazo de treinta días. (art. 337).

V. AUDIENCIA FINAL DEL JUICIO. La audiencia final del juicio se llevará a cabo el último día del término de prueba, concurran o no las partes, la que se efectuará de la siguiente manera:

1. Se discutirá la prueba documental.
2. Se discutirá la prueba pericial.
3. Se discutirá la prueba testimonial, la que se llevará a cabo por medio de interrogatorio a los testigos (art. 343).
4. Se abrirá la audiencia de alegatos.

VI. SENTENCIA. Terminada la audiencia se dictará sentencia pero, si no se hiciere, se citará a las partes a oír en el término de diez días.

12. ACCION PENAL.

El procedimiento que se sigue en caso de delitos está regulado por el Código Federal de Procedimientos Penales y consiste en lo siguiente:

1. Presentación de la querrela.

La denuncia o querrela deberá presentarse por escrito ante la Oficialía de Partes Común de la Procuraduría General de la República, con seis copias de la misma y sus anexos.

2. Averiguación Previa.

Una vez presentada la denuncia, será admitida bajo un número de Averiguación Previa y se turnará al Agente del Ministerio Público Federal que corresponda adscrito a la Fiscalía Especial en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial dependiente de la Dirección General de Averiguaciones Previas.

La persona que formule la denuncia deberá ser citada para que la ratifique y, si en su escrito nombra apoderado, éste deberá presentarse a aceptar el cargo.

Durante la Averiguación Previa, el Ministerio Público puede estimar necesaria la práctica de un cateo para verificar la comisión de los hechos denunciados, para lo cual el Ministerio Público acudiría al tribunal respectivo, es decir, al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno y, si no lo hubiere en el lugar, al del orden común, solicitando la orden respectiva para la práctica de esa diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen (art. 61, Código Federal de Procedimientos Penales).

En la práctica de este cateo se pueden asegurar los productos con los que presumiblemente se esté cometiendo el delito.

La averiguación previa culmina con el ejercicio de la acción penal, en donde el Ministerio Público, una vez que se actualizan los

requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a través del pliego de consignación, pone a disposición del Juez las diligencias y, en su caso, al probable responsable.

3. Instrucción.

Esta etapa consiste en llevar a cabo todos aquellos actos con el fin de esclarecer la existencia o no de delitos y la probable responsabilidad del inculpado. Así, el tribunal que conozca del proceso deberá evaluar las pruebas relativas al inculpado y a todo lo actuado en la averiguación previa. En esta etapa se pueden dictar tres tipos de autos en el término de setenta y dos horas: auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso y auto de libertad por falta de elementos para proceder.

4. Juicio

En esta etapa el Juez, después de haber recibido y practicado todas las pruebas pertinentes, deberá evaluarlas para determinar la culpabilidad o no culpabilidad del supuesto sujeto activo del delito.

5. Sentencia.

Es la resolución judicial que pone fin a la Instancia, la cual puede ser en dos sentidos: condenatoria o absolutoria.

13. LA SANCION

Desde un punto de vista gramatical, la sanción es "estatuto o ley. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal que dimana de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena. Aprobación de un acto, uso o costumbre. Premio o castigo que recibimos por nuestros actos."

Asimismo, por sancionar, también visto desde un aspecto gramatical, entendemos "dar fuerza de ley a una disposición. Autorizar o aprobar un acto, uso, costumbre, opinión o parecer. Aplicar una sanción o castigo."⁵⁶

Desde el punto de vista jurídico, podemos entender a la sanción como una "pena o represión. Aprobación de la ley por el titular del Poder Ejecutivo."

El Dr. Villoro Toranzo establece en su libro Intitulado "Introducción al Estudio del Derecho" que "la acepción que los clásicos castellanos dan a la palabra sanción es la de dar firmeza o aprobación a una ley, estableciendo castigos para sus infractores y premios para sus más fieles seguidores, y no la de pena que modernamente se le ha dado."⁵⁷

⁵⁶ Raluy Poudevida, Antonio; Op. Cit.; Pág. 684.

⁵⁷ Villoro Toranzo, Miguel; *Introducción al Estudio del Derecho*, Ed. Porrúa; México, 1966, Pág. 451.

Existe una clasificación de las normas jurídicas que divide a las leyes en 4 grupos, desde el punto de vista de las sanciones que contienen; en este orden de ideas, nos encontramos con los 4 grupos siguientes:

- 1) *Leges perfectae*;
- 2) *Leges plus quam perfectae*;
- 3) *Leges minus quam perfectae*; y
- 4) *Leges imperfectae*.

Son leyes perfectas aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran; más que perfectas las que exigen una reparación e imponen un castigo al infractor; menos que perfectas las que permiten que el acto violatorio surta efectos jurídicos pero castigan al transgresor y, finalmente, las imperfectas son las que carecen de sanción.⁵⁸

14. LA SANCION ADMINISTRATIVA.

En términos generales, puede definirse como el castigo que aplica la sociedad a través del derecho, a las violaciones de los ordenamientos administrativos, pretendiéndose por medio de ésta,

⁵⁸ García Maynez, Eduardo; *Introducción al Estudio del Derecho*, Ed. Porrúa, 9a. Edición, México, 1960, Págs. 89 y 90.

asegurar el cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la sociedad.

Miguel Acosta Romero y Eduardo López Betancourt en su libro intitulado "Delitos Especiales" comentan que las sanciones administrativas tienen una diversa gama, que va desde las nulldades de los actos, la suspensión, la amonestación, el cese, la clausura, la revocación de concesiones, la multa, hasta llegar, en el caso de México, hasta la privación de libertad sin que ésta pueda exceder de 36 horas o, en su caso, la sanción será pecuniaria, pero en el caso que ésta no se pague por el infractor, se permutará por arresto, que no podrá exceder de 36 horas.⁵⁹

El artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 5 tipos de sanciones que se pueden imponer al infractor, las cuales son las siguientes:

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

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

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

⁵⁹ Acosta Romero, Miguel y López Betancourt, Eduardo; *Delitos Especiales*; Ed. Porrúa; México, 1990, 2a. edición actualizada, pág. 18.

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El artículo 218, a su vez, establece que en los casos de reincidencia, se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la ley.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, concedidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

15. LA SANCION PENAL

Mientras toda pena constituye una sanción, no ocurre lo mismo a la inversa.

El concepto de pena es menos amplio que el de sanción. Desde que se tiene noción del delito, surge como su consecuencia e históricamente aparejada a él la idea de castigarlos y, así, nace la pena.

El Código Penal del Distrito Federal y casi todos los de la república, a veces emplean los vocablos de sanción y pena como sinónimos. La diferencia estriba en que las penas llevan consigo la idea de sufrimiento y en cierta forma de retribución y las medidas de seguridad sin carácter aflictivo alguno, intentan de modo fundamental evitar nuevos delitos. Deben considerarse propiamente como penas la prisión y la multa y las medidas de seguridad como los demás medios de que se vale el Estado para sancionar pues, en la actualidad, ya han sido desterradas otras penas como azotes, la marca, la mutilación, etc.⁶⁰

⁶⁰ Acosta Romero, Miguel y López Betancourt, Eduardo; Op. Cit.; Pág. 17.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Estimo que sería de gran utilidad establecer un procedimiento de oposición para el registro de una marca consistente en que, si el titular de una marca registrada se enterara que un tercero desea registrar una marca igual o semejante en grado de confusión a la de su propiedad, pudiera presentar ante el I.M.P.I. un escrito de oposición expresando los motivos por los cuales no se debe de otorgar el registro de la marca igual o semejante en grado de confusión al tercero, por considerar que, si se otorgara el registro de dicha marca, con ello se invadirían derechos adquiridos por el titular de la marca ya registrada.

Esto evitaría que posteriormente se tuvieran que presentar solicitudes de declaración administrativa de nulidad para defender los derechos adquiridos por el titular de una marca anteriormente registrada.

SEGUNDA. En los últimos veinte años ha existido una tendencia a despenalizar el mayor número de conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial en general para pasar a ser infracciones administrativas, lo cual considero que es bueno puesto que es más ágil el procedimiento para perseguir una infracción que para perseguir un delito.

Asimismo, se ha aumentado el monto de las multas que como sanción se pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad industrial puesto que se piensa que, para un infractor, puede ser más grave y doloroso el tener que pagar una multa ya que esto afecta su economía y, de esta forma, no volverá a cometer una infracción administrativa tan fácilmente.

TERCERA. Considero que el tiempo que toma el I.M.P.I. en resolver un procedimiento de declaración administrativa de infracción es excesivo, lo que de manera indirecta ocasiona que los infractores de un derecho de propiedad industrial cometan una infracción de nuevo ya que se le notifica al presunto infractor una solicitud de declaración administrativa de infracción y aproximadamente un año después se le notifica la resolución de dicho asunto, tras lo cual, al no recibir sanción alguna por cometer una infracción administrativa a la ley, la vuelve a cometer en la mayoría de los casos.

CUARTA. En mi opinión, es incorrecto que la Tesorería de la Federación sea la encargada de cobrar a su favor las multas que se le imponen a una persona por la comisión de una infracción administrativa, ya que la federación no sufre daño ni perjuicio alguno al cometerse infracciones administrativas, excepto en algunos casos, por ejemplo, cuando la infracción se refiere a denominaciones de origen puesto que, en estos casos, sí se le causa perjuicio a la federación, que es la titular de una denominación de origen y, por lo

tanto, es comprensible que las multas fueran en favor de la Tesorería de la Federación.

QUINTA. Considero que una buena medida en favor del denunciante sería que una parte de las multas que se le impusieran a los infractores por la comisión de infracciones administrativas se le otorgara al propio denunciante. Una propuesta sería que el sesenta por ciento de la multa impuesta como sanción se le otorgara al denunciante y el cuarenta por ciento restante fuera en favor de la Tesorería de la Federación, de esta forma, la persona a la que se le violaron derechos de propiedad industrial se vería resarcida de una manera más rápida de los daños y perjuicios que se le hubieren causado con la comisión de dichas infracciones. Para que lo anterior fuere posible, el denunciante tendría la obligación de proporcionar al instituto informes y comprobantes que demostraran los daños y perjuicios que se le hubieren causado y el monto de los mismos.

SEXTA. En México, el tema de la propiedad industrial no es muy conocido por el público en general, por lo tanto, se cometen muchas infracciones administrativas y delitos en esta materia. Esto es porque la gente, al cambiarle únicamente una letra a una marca registrada o al utilizar diversa denominación pero el mismo diseño y presentación en el producto, equivocadamente cree que no está violando ningún derecho de propiedad industrial. Más aún, hay gente que, por falta de cultura, no sabe ni siquiera que existe una materia específica que regula lo relativo a las marcas, nombres

comerciales, avisos comerciales y a todas las figuras que integran la propiedad industrial. Por lo anterior, creo que existe una tremenda falta de difusión de la propiedad industrial y una buena medida para evitar que se violaran derechos de propiedad industrial sería promocionar más esta materia a través de carteles publicitarios colocados en tianguis o en lugares donde generalmente se comercializan productos con los cuales se comete una infracción, anuncios en radio, televisión, revistas, etc. para que se reduzca la comisión de conductas violatorias de derechos de propiedad Industrial en general.

SEPTIMA. En mi opinión, es necesaria la creación de un tribunal administrativo de propiedad industrial como segunda Instancia, que se encargue de la revisión de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa, en este caso por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que estuviera conformado por personas especialistas en la materia y debidamente capacitadas para el conocimiento de dichos asuntos. Lo anterior en virtud de que, al presentarse ante un juzgado de distrito un amparo por estar inconforme con una resolución que declara la nulidad de una marca, por ejemplo, los jueces de distrito no están capacitados ni facultados para decidir si existe o no semejanza de marcas, sino que única y exclusivamente están facultados para conocer y decidir acerca de los actos que se consideren violaciones constitucionales al procedimiento y, por lo tanto, sólo conceden el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que se tramite nuevamente el

procedimiento apegándose a las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, como es sabido, en los juzgados de distrito existe un rezago importante en la resolución de los juicios de garantías que en ellos se tramitan; además, una vez que se dicta sentencia concediendo el amparo, en su caso, la autoridad administrativa debe emitir otra resolución apegándose a los efectos de la sentencia de amparo, lo que trae como consecuencia que el procedimiento administrativo se eternice.

Existen, por otra parte, diferencias de criterio entre los jueces de distrito al dictar una sentencia, en virtud de que los mismos no son especialistas en la materia y por lo tanto en muchas ocasiones dictan resoluciones que son contradictorias entre sí, lo que se evitaría con la creación de el Tribunal Administrativo de Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFIA

AROCHI, ARGÜELLES & MARROQUIN. General Comments on the "Act that Amends, Adds to and Repeals Various Provisions of the Law for the Promotions and Protection of Industrial Property"; México, 1994.

ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Textos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda edición. México, 1975.

ACOSTA ROMERO, Miguel y LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. Delitos Especiales. Editorial Porrúa, S.A. Segunda edición actualizada. México, 1990.

ALVAREZ SOBERANIS, Jalme. La Regulación de las Invencciones y marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. México, 1982.

BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. México, 1957.

BERALDI, Roberto. El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina, 1992.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Hellasta. Argentina, 1989, Tomo VI.

CORREA, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I, No. 1, México, enero-junio de 1963.

DE IBARROLA, Antonio. Cosas y Sucesiones. Editorial Porrúa, S.A. México, 1969.

DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México, 1984.

DE SOLA CAÑIZARES, Felipe. Tratado de derecho Comercial Comparado. Editorial Montaner y Simón, S.A., Tomo II. Barcelona, MCMLXII.

DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Tomo III D, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.

ENCICLOPEDIA JURIDICA ESPAÑOLA, Tomo 19, Barcelona, España.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XI. Editorial Biblográfica Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1960.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV. Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1986.

ESCRICHE, J. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia. Madrid, España.

FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, S.A. Décima Cuarta edición. México, 1971.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, S.A., Novena edición. México, 1960.

G.H.C. BOGENHAUSEN. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI). Ginebra, 1969.

JIMENEZ DE ASUA, Luis. La Ley y el Delito. Principios de Derecho Penal. Editorial Sudamericana, Novena Edición, Buenos Aires, 1979.

JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, S.A. México, 1977.

LA FUNCION DEL SISTEMA DE PATENTES EN LA TRANSMISION DE TECNOLOGIA A LOS PAISES EN DESARROLLO. Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, Nueva York, N.Y., 1975.

MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. México, 1977.

MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría General del Delito. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1991, Segunda Edición.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. Primera edición. México, 1985.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Guía de licencias para países en desarrollo; Publicación O.M.P.I., No. 625, Ginebra, 1977.

ORGANIZACION 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.

PASCUAL DE GUGLIEMO. Tratado de Derecho Industrial, Tomo I. Buenos Aires, 1948.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1993. CD-ROM. México, 1993.

RALUY POUDEVIDA, Antonio. Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Editorial Porrúa, S.A. México, 1990.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.

RANGEL MEDINA, David. Las Marcas y sus leyendas obligatorias. Talleres Impresos de Lujo, S.A. Primera edición. México, 1958.

RANGEL MEDINA, David. La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil Mexicano en Revista de la Propiedad Industrial y Artística. México, año 12, No. 23, enero-junio de 1974.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México.

SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981.

SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Porrúa, S.A., Décima edición. México, 1981.

VILLORO TORANZO, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México, 1966.

LEGISLACION

Código Federal de Procedimientos Civiles
Código Federal de Procedimientos Penales
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
Ley de Amparo
Ley de Marcas de Fábrica
Ley de Marcas Industriales y de Comercio
Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales
Ley de la Propiedad Industrial de 1942
Ley de Invenciones y Marcas
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
Ley de la Propiedad Industrial
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial