

87
2 Es.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO



"DELITOS EN EL DERECHO MARCARIO"

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

RUTH BERRONES ROMERO

ASESOR: LIC. MIGUEL ANGEL GRANADOS ATLAO.

MEXICO, D. F.

267740

OCTUBRE, 1998.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO PENAL

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACION
ESCOLAR DE LA UNAM.
P R E S E N T E.

La C. RUTH BERRONES ROMERO, ha elaborado en este seminario a mi cargo y bajo la dirección del PROF. LIC. MIGUEL ANGEL GRANADOS ATLACO, su tesis profesional intitulada "DELITOS EN EL DERECHO MARCARIO", con el objeto de obtener el grado académico de Licenciado en Derecho.

La alumna ha concluido su tesis de referencia la cual llena a mi juicio los requisitos señalados en el art. 8 fracción V, del Reglamento de Seminarios para la tesis profesional, por lo que otorgo la aprobación correspondiente para todos los efectos académicos.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D. F., 16 de febrero de 1998.

DR. LUIS RODRIGUEZ MANZANERA.
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO PENAL

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE
DERECHO PENAL

LRM/*ipg.

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
GRACIAS A MI *ALMA MATER* POR
PERMITIRME SER PARTE DE
ELLA.**

**A LA FACULTAD DE DERECHO
POR BRINDARME LA OPORTUNIDAD
DE LOGRAR UNA DE MIS METAS MÁS
ANHELADAS**

**A MIS MAESTROS
QUIENES ESMERADAMENTE
COMPARTIERON SUS
CONOCIMIENTOS, CON EL
ÚNICO FIN DE FORMARME
PROFESIONALMENTE.**

**A MI ASESOR EL LICENCIADO MIGUEL
ÁNGEL GRANADOS ATLACO.
PERSONA QUE ADMIRO POR SU
ESFUERZO DESMEDIDO EN LA
DOCENCIA, FAVORECIENDO A LA
JUVENTUD ESTUDIOSA CON SUS
CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS.**

GRACIAS

**A SOCORRO Y LUIS
EN UN HOMENAJE PÓSTUMO
A SU MEMORIA.**

A MI PADRE

**“JUSTO CUANDO UNO DESCUBRE QUE SUS
PADRES TENÍAN RAZÓN, SUS HIJOS
EMPIEZAN A DECIRLE A UNO QUE ESTÁ
EQUIVOCADO”**

ALDO CAMMAROTA

A MI MADRE

GRACIAS POR SER TODO PARA MÍ.

A ZAMIRA, JOANNA Y CINDY

**GRACIAS POR TODO SU CARÍÑO Y
COMPENSIÓN.**

A VÍCTOR LARA FUENTES

**GRACIAS POR TU PACIENCIA Y
POR TU AMOR.**

DELITOS EN EL DERECHO MARCARIO

INTRODUCCIÓN.	I
1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.	
1.1.- Historia de las Mrcas.	1
1.1.1.- <i>En el mundo.</i>	1
1.1.2.- La Historia de las marcas en México.	3
1.1.2.1.- Etapa Prehispánica	3
1.1.2.2.- Etapa Colonial.	4
1.1.2.3.- Etapa independiente.	8
1.2.- Evolución Histórico-Legislativa.	
1.2.1.- Ley de marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.	10
1.2.2.- Ley de marcas Industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903.	11
1.2.3.- Ley de Marcas y de avisos Comerciales del 26 de junio de 1928.	15
1.2.4.- Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942	16
1.2.5.- Ley de invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975	19
1.2.6.- Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991.	22
1.2.7.- Ley de la Propiedad Industrial de 1994.	26
2.- MARCO CONCEPTUAL.	
2.1.- Definición de Propiedad Industrial	33
2.2.- Objeto de la Propiedad Industrial	34
2.3.- Definición del Derecho Marcario	36
2.3.1.- El Derecho Marcario y sus relaciones con el Derecho Penal.	37
2.4.- Definición Legal de Marcas	38
2.5.- Definición Doctrinal.	40
2.6.- Funciones de las Marcas	42
2.7.- Clasificaciones de las Marcas	43.

3.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1.- Naturaleza Jurídica.	44
3.2.- Procedimiento Administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	48
3.2.1.- Procedimiento de Registro.	48
3.2.1.1.-Presentación de la Solicitud	
3.2.1.2.- Personas que pueden presentar la solicitud de Registro	48
3.2.1.3.- Examen Administrativo	49
3.2.1.4.- Título del Registro	51
	53
3.2.2.- Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción.	53
3.3.- Consideraciones respecto a la Proporcionalidad en la normatividad en torno a las “ Marcas” en la Ley de Propiedad Industrial.	61
3.4.- Alcances de la Ley.	62
3.4.1.- Repercusiones Internacionales.	62
3.4.1.2.-El Tratado de Libre Comercio	65

4.- CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DERECHO MARCARIO

4.1.- Concepto de Delito.	71
4.2.- Elementos del Delito	73
4.3.- Dogmática Penal	
4.3.1.- Conducta y Ausencia de Conducta.	75
4.3.2.- Tipicidad y Atipicidad	85
4.3.3.- Antijuricidad y Causas de Justificación	88
4.3.4.- Imputabilidad e Inimputabilidad	98
4.3.5.- Culpabilidad e Inculpabilidad	101
4.3.6.- Condiciones Objetivas de Punibilidad y su Ausencia	106
4.4.- Delitos en el Derecho Marcario contenidos en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.	110

CONCLUSIONES.	142
----------------------	------------

PROPUESTAS.	144
--------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.	146
----------------------	------------

INTRODUCCIÓN

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, ya que 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/y servicios de los competidores que han invertido gran capital económico para que esa marca alcance cierta fama y prestigio entre el público consumidor.

Es importante contar con una ley que defienda los derechos de los empresarios que cuentan con una marca que está siendo violada de conformidad con las disposiciones de la ley de Propiedad Industrial.

En el Capítulo Primero del presente trabajo tratamos de manera general la Historia y Evolución Legislativa de las marcas, recorriendo las leyes que han existido en nuestro país en materia de Propiedad Industrial del año 1889 hasta nuestros días.

En el Capítulo Segundo, mencionamos un marco conceptual objeto de nuestro estudio.

En el Capítulo Tercero, abordaremos la Ley de Propiedad Industrial, y los procedimientos administrativos señalados dentro de la Ley, en materia de marcas.

Finalmente, en el Capítulo Cuarto realizaremos un análisis dogmático de la conductas delictivas en materia de marcas.

CAPÍTULO I

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

1.1.- HISTORIA DE LAS MARCAS.

La palabra "Marca" en su concepción más antigua, es de origen germánico, era empleada para designar la zona fronteriza que recibió una organización especial.

Existen antecedentes antiguos en materia de Marcas. Se afirma que las primeras marcas de que se tiene noticia en época remota se emplearon, en las piezas de cerámica de porcelana china y japonesa, que lejos de ser una denominación utilizaban un emblema o símbolo.

"Entre los griegos, los escultores, habían establecido la práctica de cincelar su nombre en las obras producto de su arte, tales nombres tienen como principal y único objeto, identificar la paternidad artística más que distinguir la obra realizada de otras similares".¹ A diferencia del producto industrial que se manufacturara o fabrica en serie, la obra de arte se caracteriza por su singularidad.

Más ciertamente entre los romanos, entre los cuales encontramos marcas en sus productos, principalmente piezas de plomo y bronce, se empleaba el nombre del fabricante o de la localidad de la que procedía el artículo, se agregaban signos consistentes en emblemas, figuras de animales, etcétera, destinadas a servir como marca industrial. Conocemos que en aquella época

¹ DERRY, I. K. y TREVOR, I. Williams. *Historia de la Tecnología*. [Desde la antigüedad hasta 1750]. Edif. Siglo Veintiuno. México, 1970. Pág. 175.

existían normas jurídicas en la materia, ya que se regulaba la usurpación del nombre o la adopción de falsos signos con intención de fraude, constituyendo delitos perseguibles. En realidad, las marcas, en su origen, fueron más que distintivos de las cosas; signos distintivos de las personas a las cuales las cosas pertenecían, de forma que la marca era semejante al nombre comercial que conocemos actualmente.

“En la Edad Media se utilizaron las marcas en el sentido de que indicaban la referencia de una persona, e incluso representaban una presunción de propiedad a su favor”.²

Existieron dos clases de marcas las marcas colectivas pertenecientes a la corporación; la marca individual era la de cada uno de los miembros de la misma. En la marca individual de los miembros de las corporaciones encontramos el antecedente de la marca en el sentido moderno. El uso de marcas se generaliza en la época corporativa en los países europeos; diversos autores afirman que su uso crea un derecho exclusivo en favor de su titular.

En Francia, los edictos reales de 1564 equiparaban el delito de falsificación de marcas de sedería, al de falsificación de moneda

El derecho anterior a la Revolución Francesa se caracteriza por su carácter concreto, la ausencia de las disposiciones generales, su aspecto reglamentario referido a determinadas industrias o a fabricantes de ciertas localidades.

Como consecuencia de la Revolución Francesa desapareció el régimen corporativo, instaurándose la libertad de comercio que, llevada a sus últimas consecuencias, , había de permitir la competencia sin límites y hacer desaparecer

² DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe. *Tratado de Derecho Comercial Comparado*. Edit. Montaner y Simón. Barcelona, España, 1962. Pág. 253.

la marca como signo exclusivo de un comerciante. Pero se dieron reclamaciones por parte de diversos sectores de la industria obligando al poder público, a restablecer el principio de la propiedad marcaria, primero sin establecer sanciones y después con severas penas que no fueron en la práctica aplicadas.

Fue en 1803 cuando se estableció un régimen uniforme y general, aplicable a todas las industrias y fábricas; se impusieron penas graves contra la falsificación , que fueron reproducidas por el Código Penal de 1810.

“Se ha dicho que la evolución histórica del Derecho Industrial puede clasificarse en cuatro períodos: el primero termina con la ley inglesa sobre monopolios de 1624; el segundo desde esta fecha hasta la Revolución Francesa; el tercero de la Revolución Francesa a la Convención de París de 1883, que inicia un cuarto período el que puede considerarse que estamos todavía”.³

1.1.1.- LA HISTORIA DE LAS MARCAS EN MÉXICO.

1.1.1.2.- ETAPA PREHISPÁNICA.

“La no existencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros y por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas, otro factor que influyó para la no existencia de las marcas era la carencia de la moneda en su concepción actual, ya que algunos productos eran substitutivos de aquélla, lo que hace pensar que no eran afectos al empleo de

³ Ibid. Pág. 256.

signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género".⁴

"Se sabe que los habitantes de Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social".⁵

En los anteriores ejemplos se puede percatar que el uso de esos medios de distinción, servían aunque rudimentarios, de identificación o de "marcas".

Existían un tipo de sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar, con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea religiosa.

1.1.1.3.- ETAPA COLONIAL.

Bajo la autoridad del Supremo Consejo de Indias, se creó, por los Reyes Católicos, la Casa de Contratación de Sevilla, que entre sus funciones estaba lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que lo regularon.

"A Sevilla y a Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercaderías a América y el de recibirlas de ella. Dictándose leyes para tal efecto."⁶

El maestro Nava Negrete demuestra especial interés en lo que previó el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre a Indias de 12 de octubre de 1778, ya que en su artículo 30 intitulado "Penas de los que falsificaren marcas,

⁴ NAVA NEGRETE. *Justo. Derecho de las Marcas*. Edit. Porrúa, S.A. México 1985. Pág. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* Pág. 11.

o Despachos” dispuso que: “Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y Despachos, se castigarán los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van preñidas en el citado artículo diez y ocho de éste reglamento...”

Entre las penas que confería este artículo era “confiscación de cuanto les perteneciere en los buques y cargazones, la de cinco años de presidio en uno de los de África y la de quedar privados para siempre de hacer el comercio de Indias...”

La anterior disposición fue por parte de la Conquista con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tienen como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar la procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

“Una de las consecuencias que trajo consigo la regulación de las instituciones antes mencionadas fue la del empleo de las marcas y que tienen como antecedente inmediato las disposiciones similares que para tal efecto se dictaron en la misma España, así por ejemplo: el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, como fueron el empleo de marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en los papeles.”⁷

Existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego para las cuales se utilizó hierro, que era desconocido por los indígenas, el cual se utilizó desgraciadamente para marcar a los esclavos indígenas. Las marcas de fuego en los esclavos de los reinos de las Indias, constituían un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Edit. Porrúa, S.A. México 1985. Pág. 12.

El maestro Nava Negrete destaca las marcas que se realizaban al ganado por medio del fuego, ya que en esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo, aunque esta disposición no se observó, hasta el 14 de septiembre de 1532. A pesar de ello, agrega dicho autor, algunos propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlo ante los señores de justicia y regidores del Cabildo de la Ciudad de México, sin embargo el incumplimiento los hacía incurrir en severas penas.

Al nacer la imprenta desde el siglo XV, fue increíble la estética con la que se elaboraron los libros, ya sea en el papel, color de tintas, grabados, encuadernaciones, convirtiéndose importante el demostrar fehacientemente la propiedad de los libros ante los demás. En un principio los dueños de los libros aplicaron estampados o firmas o un escudo, que con el tiempo evolucionaron, siendo las marcas el medio que emplearon los dueños de los libros como medio de propiedad.

“Con el transcurso del tiempo, en las bibliotecas se fue necesitando una marca que no fuera fácil de desaparecer ya que los libros se extraviaban, o se les daba un mal trato y se tomó el procedimiento de marcar a fuego los libros, mismo que ya era empleado en el ganado y en los esclavos indígenas.”⁸

El procedimiento de marcar a fuego los ganados consistía en la impresión que se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo con hierro calentado al fuego. La marca se empleaba para los animales mayores y la señal que consistía en la incisión o corte hecho en oreja o nariz, etcétera, con un cuchillo, para los animales menores (lanar).

⁸ Ibid. Pág. 19.

Se puede afirmar que al respecto existe una doble protección jurídica, una es la concedida por las legislaciones de los diversos países que se ocupan de regular el uso y la aplicación de las señales y marcas de fuego en los ganados, tal como ocurre en nuestro país en que cada uno de los Estados cuenta en la actualidad con su ley estatal de ganadería en donde se prevé el uso y el empleo de dichos signos de identificación, y otra, es la que se concede por nuestra legislación sobre propiedad industrial.

“A la llegada de los españoles, se encontraron que las artes industriales de los pueblos indígenas habían llegado al alto grado de perfección, la gran variedad de oficios practicados por los indígenas los realizaban con gran exquisitez, destreza y habilidad, razón ésta por lo que subsistieron al primer grado que siguió a la Conquista”.⁹ Realizada la Conquista, los religiosos y artesanos españoles implantaron nuevos métodos siendo asimilados por los indígenas, aventajando en muchos a los maestros españoles.

“Dentro de la organización gremial, la figura del maestro a quien se le exigían una serie de requisitos como, para obtener la carta de examen o título tenían que ser viejos, cristianos y tener limpieza de sangre, además de ser español así como presentar un examen riguroso y práctico y una vez aprobado y admitido se le daba posesión de nuevo maestro en sesión solemne”.¹⁰ Entre los datos que contiene la carta de examen o título en su margen se hacía anotar la marca o señal que el nuevo maestro debía usar, sellar o pintar o grabar en todos sus trabajos, marca y señal invariable y que servía para identificarles en caso de fraude o de incumplimiento a las ordenanzas y para distinguir el lugar de procedencia: así como con ello se trataba también de que no gozaran de franquicias los que no estuviesen examinados y poder castigar fácilmente a los

⁹ Ibid. Pág. 28.

¹⁰ Ibid. Pág. 29.

infractores, así como cobrar ciertos impuestos.

Los veedores que tenían como principales funciones las de vigilancia de inspección, velaban por el exacto cumplimiento de las Ordenanzas y mandamientos afines, así como acuerdos de cabildo; aquellas personas que osaban contravenirlas se les imponían severas penas, interviniendo los veedores en las fracciones y multas que fijaban las Ordenanzas y que ejecutaban el Cabildo tales como, destrucción o repartición de la obra, suspensión de trabajo, confiscación y cierre del taller. Los mismos veedores sellaban o marcaban la obra para su venta posterior usando diversos sellos según la calidad de la manufactura que se quería expresar con ellos, por ejemplo fino, ordinario o corriente.

En la organización gremial, mediante la aplicación de normas protectoras, se prohibía que los artesanos cometieran fraudes, engañando al cliente incauto, alterando los artículos que vendían, así por ejemplo, los pescadores, vendiéndolos por huachinangos, el que dejaba el cáñamo humedecer para aumentar el volumen de un día al otro, inclusive los plateros tenían la osadía falsificar las marcas oficiales...¹¹

1.1.1.4.- ETAPA INDEPENDIENTE.

Al hacerse la Independencia de México, las ideas directoras y los métodos y procedimientos de Gobierno eran substancialmente los mismos que se habían empleado durante el régimen colonial.

El monopolio, la prohibición, el estanco que fueron las bases sobre las que el gobierno español, sin darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses

¹¹ Ibid. Pág. 29.

de sus nacionales, asentó su comercio con la Colonia.

En las Ordenanzas de Bilbao las marcas pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

“El Código de Comercio de 1854.- Las Marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.”¹²

Dentro de la Jurisprudencia citada por los autores como Justo Nava Negrete y David Rangel Medina, se destaca la sentencia de la 2ª Sala del Tribunal Superior del Distrito de 19 de febrero de 1884 (Lanman y Kemp vs. Varios) en donde se resolvió que no existía delito de falsificación de marcas aún cuando los interesados las habían depositado en la Secretaría de Fomento, no otorgándoseles prioridad exclusiva de ellas, ya que en la República Mexicana no existía aún legislación especial de marcas, mientras no se acreditase la conducta por los medios establecidos en el Código Civil, el cual prevenía que el que pretenda adquirir la propiedad de una obra, debe de presentar ejemplares para que depositen en el establecimiento correspondiente, en el que deben de registrarse, publicándose enseguida la nota de registro; lo que produce el efecto de dar a conocer la solicitud para adquirir la declaración de la propiedad; cuyo derechos están otorgados sólo a los nacionales o extranjeros residentes en el país; pues respecto a los demás el Código Civil en su artículo 1386 expresamente exigía como condición para los extranjeros residentes fuera de la República puedan

¹² Colección de Leyes y Decretos Mexicanos. Senado de la República. México, 1996.

disfrutar de los derechos consiguientes a la propiedad, que con ellos estén equiparados los mexicanos en el lugar que hayan de publicado las obras.

Código de Comercio de 1884.- En dicho Código se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil" en el cual, se establece por primera vez y de manera especial las marcas de fábrica.

1.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICO-LEGISLATIVA.

Han existido diversos ordenamientos jurídicos que han regulado lo referente a las conductas delictivas en los signos distintivos.

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

1.2.1- LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE FEBRERO DE 1889.¹³

En esta ley se refleja un interés no tanto del productor sino general de protección. En dicha ley no se habla de las infracciones administrativas; se prevé el delito referente a los signos distintivos a la falsificación de Marcas y determinando a la conducta 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.

¹³ *Diario Oficial de la Federación* del 28 de noviembre de 1889.

La Ley de Marcas de Fábrica únicamente consideraba que cometía un delito quien falsificaba una marca o hacía uso de una.

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

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

1.2.2.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.¹⁴

En esta Ley encontramos una amplia 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.

Las conductas que esta ley consideraba violaban los derechos de propiedad industrial se resumen en las siguientes:

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

¹⁴ *Diario Oficial de la Federación* del 25 de agosto 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.

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, por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público a caer en el 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).

7.- El que una persona en sus efectos ponga o fije marcas, "etiquetas", marbetes, etcétera, 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 (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 consistan en nombres, denominaciones, leyendas, etcétera, en letras iniciales o abreviaturas; cuando consistiendo en signos que no sean letras vayan acompañados estos nombres, denominaciones, etc., 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 expendían.

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 de nuevo el delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que la 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 la persecución de cualquiera de los delitos antes señalados correspondía al Ministerio Público y a cualquier persona que se considerara perjudicada.

El dueño de la marca registrada tenía el derecho de exigir el pago de daños y perjuicios en los casos de coautoría o complicidad en la comisión de los delitos.

Esta Ley otorgaba al titular de la marca registrada el derecho de hacer que se le adjudicaran todos los productos que se encontraban revestidos con la marca ilegal, ya sea que estuviera 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 ejercitar este derecho que el dueño de la marca no hubiera omitido poner en ella ninguna de las leyendas obligatorias exigidas por el artículo 9, las cuales son:

I.- Las que usen los fabricantes industriales, agricultores etcétera, “Marca Industrial Registrada” o bien, “M. Ind Rgtrda”, número y fecha de registro;

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

III.- Cuando las marcas consistan en nombres, denominaciones, leyendas, etcétera, o en letras iniciales o abreviaturas, o cuando consistiendo en signos que no sean letras, vayan acompañados éstos con nombres, denominaciones, etcétera, 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, etcétera, si lo tuviere y la ubicación de éstas.

El dueño de la marca podía pedir al juez el aseguramiento de los objetos, ya sea los utensilios o aparatos dedicados a la fabricación de dichas marcas y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos pero, para que esto fuera procedente era necesario que el dueño cubriera los siguientes requisitos:

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 entonces;

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

IV.- Dar una caución suficiente a juicio del Juez.

1.2.3.- LEY DE MARCAS Y AVISOS COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928.¹⁵

Los únicos cambios que encontramos en esta Ley son los siguientes:

El que con dolo simplemente venda, o ponga en venta o circulación efectos que tengan fijadas marcas, marbetes, etiquetas, etcétera, 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, a que se refiere la parte final del artículo 14. Utilizar indicaciones falsas.

¹⁵ *Diario Oficial de la Federación* del 26 de junio de 1928.

Esta Ley prevé un delito consistente en que, con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, una persona realizara conductas tendientes a desacreditar los productos de un competidor, o que por cualquier medio tratara de producir confusión de sus productos con los de éste último. (Artículo 78).

La misma acción para perseguir cualquiera de los delitos en la Ley ya citada se seguía en ésta.

Esta ley también ya prevé de una manera no muy clara, un procedimiento de declaración administrativa de falsificación de marcas, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, la cual dictaría entonces el Departamento de la Propiedad Industrial (anteriormente Oficina de Patentes y Marcas).

1.2.4.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.¹⁶

En esta Ley respecto de la anterior, se prevé un mayor número de delitos.

Los delitos establecidos en esta relación con las marcas, análisis de los cuales es motivo de este trabajo, y son:

A) Utilizar sin autorización, ya sea como marca no registrada, o 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, en la fracción VIII del artículo 105 de esta Ley, o su imitación, o los sellos o troqueles oficiales de control y de garantía.

¹⁶ *Diario Oficial de la Federación* del 31 de diciembre de 1942.

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

C) Utilizar, ya sea como marca no registrada, palabras, figuras, denominaciones, signos, escudo o emblemas, cuyo registro como marca prohíben las fracciones VI, VII y X del artículo 105 de esta Ley siendo todo lo contrario a la moral, buenas costumbres, a las leyes prohibitivas, y en general aquello que tienda a ridiculizar ideas, objetos y personas, las armas, escudos y emblemas nacionales y el emblema de la Cruz Roja.

D) Fijar o utilizar en sus productos marcas, etiquetas u otros medios semejantes, en lo que se hagan indicaciones falsas de manera insidiosa sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen.

E) Vender de forma dolosa, o poner en venta los efectos marcados de la forma antes descrita.

F) Emplear una marca registrada legalmente, sin consentimiento de su dueño, para amparar artículos similares.

G) Poner efectos de una marca, aunque haya sido registrada de acuerdo con las Leyes de 1889 y de 1903, resulte una falsificación o inmutación de otra registrada con anterioridad.

H) Dolosamente vender o poner en venta o circulación efectos marcados de la manera que se expresa en el punto anterior.

I) Los litógrafos, impresores, etcétera; que dolosamente fabrican marcas que resultaran falsificación o imitación de alguna legalmente registrada.

J) Vender o poner en venta, sin el consentimiento del dueño de una marca que ha sido legalmente registrada, los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido de manera parcial o total la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma.

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

L) Hacer uso de una marca registrada o no que, ya sea, por su simple aspecto o por las leyendas que la acompañen, pueda inducir al error al público sobre la procedencia en que haya sido fijada dicha marca.

La Ley establece que se presumirá el dolo al tratarse de Marcas Nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o en el hecho de que los productos Hechos en México se amparen de marcas extranjeras, si no se indican de manera clara la procedencia nacional de los artículos.

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

M) Omitir insertar en los productos nacionales con marca registrada o no, alguna de las leyendas obligatorias mencionadas anteriormente.

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

Ñ) Hacer aparecer que una marca registrada ampara determinados productos, cuando no esté registrada para éstos

En el artículo 73 de la presente Ley disponía las penas a las conductas antes descritas las cuales consistían en:

Con 1 a 2 años de prisión y multa de \$ 100.00 a \$2,000.00, o una u otra pena a juicio del Juez...”

1.2.5.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1975.¹⁷

Algo de sobremanera importante en esta Ley, es la división de las conductas violatorias de derechos de propiedad industrial referentes a los mismos, en infracciones y en delitos.

Se consideran infracciones las siguientes:

A) 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 (Fracción II).

¹⁷ *Diario Oficial de la Federación* del 30 de diciembre de 1975.

B) 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 (Fracción III).

C) 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 hayan causado ejecutoria la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción. (Fracción V).

D) Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIX del artículo 91 de esta Ley.

El referido artículo establece lo que se considera no registrable como marca. Las fracciones indicadas establecen lo siguiente:

Artículo 91:

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 la 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 construidas 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 lengua española.

XVII.- 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 similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

La misma Ley de Invenciones y Marcas regula lo relativo a los delitos, en lo referente a las Marcas, de la siguiente manera:

Artículo 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 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.

1.2.6.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.¹⁸

En el artículo 213 de esta ley encontramos, de manera enunciativa, lo que son las infracciones administrativas, diferenciándolas de los delitos. Para efectos del presente trabajo, me permito mencionar únicamente las infracciones administrativas referentes a las marcas.

1.- Poner a la venta en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una 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

¹⁸ Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1997.

haya quedado firme la declaración correspondiente (fracción III del artículo 213).

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 del artículo 213).

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 (fracción V del artículo 213).

4.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, XII, XIII, XIV y XV, del artículo 90 de esta Ley (fracción VII del artículo 213).

5.- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación, comercialización de bienes y 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 este haya concedido licencia. (fracción VIII del artículo 213).

6.- 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,(fracción X del citado artículo).

El artículo 214, establece las acciones que pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad industrial derivado de la presente ley, imponiendo las siguientes sanciones:

- I.- Multa hasta por el importe de diez 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 treinta y seis horas.**

En el artículo 223 del mismo ordenamiento se encuentran contenidas las conductas violatorias de derechos que se consideran delitos, de los cuales, solamente mencionaré los referentes a los signos distintivos:

Artículo 223.-

- I.- 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 se aplica una marca se aplique.**
- II.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó en los mismos sin el consentimiento de su titular.**
- III.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, que hayan sido alterados.**

IV.- 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.

V.- 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.

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

El artículo 224 establece la penalidad correspondiente a los delitos, de la manera que a continuación señalamos:

- Dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días del salario mínimo vigente mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior
- En los casos previstos en las fracciones X y XI 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.

Consecuentemente, se nota que al principio no se penalizaban las conductas violatorias de los derechos de la propiedad industrial, excepto lo referente a lo mencionado en la Ley de 1889 a la falsificación. En la Ley de 1903 ya se encuentran tipificadas como conductas delictivas. En 1928 se suprimen el número de delitos establecidos, sólo enfocando la importancia en que la Leyenda: HECHO EN MÉXICO, apareciera en los productos amparados con marcas registradas o no, sancionando con la pérdida de derecho para pedir la adjudicación de los productos que invadían la marca.

En la ley de 1975 hasta nuestros días se tiende a despenalizar conductas delictivas en los derechos de Propiedad Industrial convirtiéndolas en infracciones administrativas, simplificando el trámite a seguir, por lo que podemos concluir que es benéfica esta despenalización, en cuanto el trámite y al momento de imponer la sanción.

1.2.7.- 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 Propiedad Industrial*, ordenamiento que abrogaba así a la hasta entonces vigente *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*.

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

Se reforma el artículo 211, numeral que hablaba de delitos y ahora menciona a los hechos posiblemente constitutivos de delitos.

El artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, resumía en 11 infracciones administrativas a la ley y ahora, en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, las fracciones que comprende este artículo aumentaron a 23, las cuales son las siguientes:

De la fracción I a la 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 la marca o de la persona a quien éste haya concedido la 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 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".

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."

La fracción X, disponía únicamente: “Intentar o lograr 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.

las fracciones XI a XXII de este artículo no existían en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 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 respectiva;

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 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 so 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..."

El artículo 214, relativo a las sanciones que se podrán imponer a quien cometa alguna de las infracciones administrativas previstas en esta Ley. En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 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 Propiedad Industrial esta multa se duplica a veinte mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El artículo 215 establece: "La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada". La multicitada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, aumentaba lo siguiente: "...debiendo efectuar en ambos casos la visita de inspección en los términos del capítulo I de este título".

El artículo 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.

El artículo 221 BIS, es de nueva creación y dispone textualmente lo siguiente:

“La reparación de 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 en 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”.

El artículo 222 anteriormente establecía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 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 tienen la obligación de hacer constar esta situación en la resolución que emita.

El artículo 223, consta de 5 fracciones (anteriormente constaba de 15) y en ellas nos enumera las conductas que se consideran como delitos, estableciendo:

“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...”

A este artículo se le aumenta un último párrafo, que establece que los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte *ofendida*.

El artículo 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 mencionar que puede ser más gravosa la sanción que se impone a quien cometa una infracción que a quien cometa un delito, puesto que por infracción se puede 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.

El artículo 225 establece: “Para que 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 párrafo que establecía: “La Averiguación Previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan 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...”

El artículo 227 otorga la facultad a los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Los artículos 228 y el 229 son de nueva creación, los cuales establecen:

Artículo 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo 227, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 229.- Para el ejercicio de la acciones civiles o 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 a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado 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”.

CAPÍTULO II

2.- MARCO CONCEPTUAL.

CONSIDERACIONES GENERALES.

La Teoría de la Propiedad Industrial consiste en una regularización jurídica del juego de la competencia entre los productores. Competencia que, considerada por muchos economistas y sociólogos como la ley social por excelencia, no puede ser limitada; ni puede constituir para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, porque de ser así, surgirían conflictos insolubles.

Por consiguiente, si se hace del principio de la concurrencia la ley fundamental de la economía, es necesario fijarle barreras que delimitarán su curso y constituirán posiciones que no podrá remover. esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, por otra parte, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores.

2.1.- DEFINICIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

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 industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.¹⁹

¹⁹ RANGEL MEDINA, David. *La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil Mexicano en Revista de la Propiedad Industrial y Artística*. México año 12 Número 23, enero-junio de 1974, pág. 102.

El sistema de propiedad industrial se “inventa” con el propósito de proteger las invenciones recompensando al inventor y de esta suerte promoverlas para beneficio de la comunidad.

La propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor.

2.2.- OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

A fin de servir sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. Inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación. Crea un dibujo o un modelo nuevos. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su negociación esta ubicada, etc. Es a todos estos aspectos de la actividad humana que el término “propiedad Industrial” se aplica, por lo que puede decirse que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo.²⁰

Los objetos generales de las citadas prerrogativas también llamadas “derechos privativos” y “derechos exclusivos”, se ordenan, según sus fines, en dos clases : A) Creaciones Nuevas y B) Signos Distintivos.

Las creaciones nuevas.-

Este primer grupo de objetos de los derechos de propiedad industrial comprende:

²⁰RANGEL, MEDINA. Op. Cit. pág. 104.

- a) Las patentes de invención,
- b) Los modelos de utilidad,
- c) Los modelos industriales; y
- d) Los dibujos o diseños industriales.

En las prerrogativas sobre esta primera categoría, el derecho se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales sujetos a temporalidad, con los cuales se acredita que la ley acuerda un beneficio del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido.

Los derechos exclusivos de reproducción de las creaciones nuevas son los derechos del inventor y los derechos de autor. Son los derechos exclusivos más completos por cuanto aseguran a sus titulares la conquista de la clientela, puesto que nadie podrá reproducir la obra creada.²¹

Los signos distintivos.-

La segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales consiste en:

1. Las marcas,
2. El nombre comercial,
3. El aviso comercial,
4. La enseña,
5. Las denominaciones de origen,
6. Los secretos de fabrica,
7. La represión de la competencia desleal.

²¹ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Edit. Libros de México. Pág. 102.

Estos signos tienden a establecer relaciones ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege.

Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son los derechos que reservan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su fabricación y concurren a la conservación de la clientela.

2.3.- DEFINICIÓN DE DERECHO MARCARIO.

El Maestro David Rangel Medina define al Derecho Marcario como:

“Conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos de mercancías”.

En nuestra opinión, Derecho Marcario es el conjunto de normas jurídicas que regulan a la marca en su origen, y en los actos que se realizan con la misma.

Dicho Autor, realiza un estudio minucioso de la separación del Derecho Marcario con el Derecho Civil y Derecho Mercantil, argumentando que los derechos sobre las marcas necesitan una reglamentación determinando tanto los derechos como los deberes que a su reconocimiento, vigencia, explotación e ineficacia den lugar, ya que en su reglamentación inicial estuvo relacionado con disposiciones del Código de Comercio el Código Civil y el Código Penal.

“Paralelamente a dicha evolución formalista de régimen legal de las marcas, su estudio a sido enmarcado sea en la disciplina del Derecho Civil, bien la del Derecho Mercantil, alegándose para esto último que las Marcas son cosas mercantiles, que son distintivos de la empresa, que son, en fin, elementos inmateriales de la hacienda mercantil”.²²

La materia que constituye el objeto del Derecho Marcario, así como el numero de sus disposiciones legislativas no pueden juzgarse de una amplitud tal que justifique la necesidad de un Derecho Marcario autónomo. La Propiedad Industrial se estudia comúnmente como capítulo del Derecho Comercial. Esto nos lleva a no aceptar la separación de la materia que proponemos, la finalidad que perseguimos es la de demostrar que existe un régimen jurídico especial que hace innecesario recurrir a las figuras del Derecho Civil, Derecho Mercantil y al Derecho Administrativo, que estudian objetos distintos de diversa naturaleza de las que en este se regulan.

2.3.1.- EL DERECHO MARCARIO Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO PENAL.

El Derecho Marcario guarda una estrecha relación con el Derecho Penal a través de la represión de los delitos, teniendo la Ley de Propiedad Industrial el carácter de Ley especial en cuanto a sus disposiciones determinando los delitos y las penas que por medio de la está Ley el Estado impone, ya que prevén y sancionan delitos específicos en materia de Marcas que ningún otro ordenamiento contempla. Sin embargo la Ley de Propiedad Industrial es omisa en cuanto a la noción de delitos y faltas, así como sujetos del delito, autores, coautores, responsabilidad, dolo, excluyentes, participación y penalidad por lo cual debe remitirse al Derecho Penal en general, la supletoriedad del Código Penal para el Distrito Federal y la

²² Op. Cit. Pág. 115.

competencia de los tribunales de la Federación. Para conocer de los delitos relativos a esta materia se encuentra en el artículo 227 de Ley de Propiedad Industrial vigente.

“Artículo 227.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley”.

Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales de orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”²³

2.4.- DEFINICIÓN LEGAL DE MARCAS.

La Ley de Marcas de fábrica de 1889 en su artículo primero consignaba el concepto de Marca diciendo : Se considera como Marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 contenía la definición de Marca, diciendo que es: el signo o denominación característica y peculiar utilizada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

En la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la Marca así como otras características de la misma.

²³ Ley de Propiedad Industrial, 1994.

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 disponía en su artículo 97:

“Pueden constituir una Marca para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distinta , las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase...”

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975, en su artículo 90 señala:

“Puede constituir una Marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase...”.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, en su artículo 88 perteneciente al título de Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales define a la Marca:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.(vigente en la actualidad).

2.5- DEFINICIÓN DOCTRINAL.

Diversos autores han dado su punto de vista de lo que se considera una marca.

César Sepúlveda afirma que 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"²⁴

El autor español C.E. Mascareñas afirma: "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"²⁵

Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como: "un signo que tienen como fin distinguir mercancías para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela"²⁶

Justo Nava Negrete 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".²⁷

²⁴SEPÚLVEDA, 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. Edit. Porrúa, S.A. México 1981. Pág. 113.

²⁵DE SOLÁ, CAÑIZARES, FELIPE. *Tratado de Derecho Comercial Comparado*. Edit. Montaner y Simón, S.A. Tomo II. Barcelona, 1962. Pág. 419.

²⁶CARRILLO BALLESTEROS, JESÚS Y MORALES CASAS, FRANCISCO. *La Propiedad Industrial*. Edit. Temis. Bogotá, 1973. Pág. 199.

²⁷NAVA NEGRETE, JUSTO. *Op. cit.* Pág. 147.

David Rangel Medina afirma que, para la definición de la marca se debe seleccionar quedando divididas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas:

- 1) Las que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;
- 2) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;
- 3) La que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y
- 4) La que adoptando, la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

PRIMER GRUPO.-

Señalando que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran.

SEGUNDO GRUPO.-

El Maestro Medina alude a la marca emblemática citando a diversos autores en donde la marca emblemática es el signo particular y distintivo con el cual se imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los competidores. Es el distinguir una mercancía de un productor de las mercancías de otro.

La referencia se alude a lo personal que el fabricante comerciante plasma en el producto.

TERCER GRUPO.-

En algunas definiciones sobre la marca reúnen las definiciones que hemos expuesto. Ya sea por el especializar los productos y garantizar su procedencia.

CUARTO GRUPO.-

Grupo que considera a la función de la Marca a la atracción y conservación de la clientela.²⁸

Siendo la Marca un medio para atraer a la clientela hacia una o más de la hacienda”.

2.6- FUNCIONES DE LAS MARCAS.

Son varias las funciones que se pueden atribuir a un signo marcario, El maestro Justo Nava Negrete así como varios autores han coincidido en que la marca tienen cinco funciones tradicionales, las cuales son:

a) **Función de distinción.-** También llamada de carácter distintivo derivada de la esencia misma de la marca, ya que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto o servicio de otro del mismo género.

b) **Función de protección.-** Es la función de la cual que defiende a su titular frente a presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores.

c) **Función de garantía de calidad.-** En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto al comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada.

d) **Función de propaganda.-** Puede constituir un “reclame” del producto, siendo fuerza de atracción.

²⁸RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pág. 157.

e) **Función de indicación de providencia.-** considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca en sí lleva una referencia de la empresa.²⁹

2.7- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.-

A) **Marcas Nominativas.-** Son aquellas en las que el signo distintivo está integrado para identificar a personas físicas o jurídicas. Podrán enunciarse bajo este apartado aquellas marcas compuestas por letras, cifras o combinaciones de unas y/u otras aun cuando no lleguen a constituir palabra alguna. Las denominaciones podrán ser cualquier español o extranjero.

B) **Marcas Inmoninadas.-** También llamadas Gráficas: son aquellas en las que el signo distintivo está integrado por imágenes, figuras, símbolos o gráficos bien sea uno o varios de la misma o distintas especies de entre las enunciadas.

C) **Marcas Tridimensionales.-** Son las compuestas por el mero envoltorio o envase en el que el producto es ofrecido al público consumidor. La ley incluye en esta categoría de marcas la forma de producto o su presentación.

D) **Marcas Mixtas.-** Son las marcas en las que el signo distintivo del producto o envase se caracteriza por constituir una combinación de dos o más de los elementos propios de las marcas nominativas, innominadas y tridimensionales.

²⁹ NAVA NEGRETE, JUSTO. Op. Cit. Pág. 57.

CAPÍTULO III

3.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1.- NATURALEZA JURÍDICA.

La Propiedad Industrial está reglamentada por la Ley de Propiedad Industrial que tienen su fundamento constitucional en el artículo 28 de nuestra Carta Magna:

Artículo 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

Tampoco constituyen monopolios 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.

A su vez, la propia Constitución señala en el artículo 89, fracción XV:

Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;...

Asimismo, el artículo 73 fracción X señala:

El Congreso tienen facultad:

X. Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123;...

Es importante conocer el fundamento constitucional para darle validez al derecho marcario como un instrumento reconocido por nuestro sistema jurídico.

El maestro David Rangel Medina sostiene que el derecho de marcas está encuadrado dentro del derecho público, en particular en el Derecho Administrativo.

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 2 establece:

“Las disposiciones de esta ley, son de orden público y de interés social...”

Al Estado con su personalidad jurídica, le interesa que se dicten normas tendientes a proteger el derecho marcario, por lo tanto la ley se encuentra dentro del derecho público.

Se puede decir que en el caso de las marcas no estamos en presencia de una creación totalmente intelectual; las marcas va a defender los resultados de la actividad industrial del productor impidiendo la confusión y asegurando las ventajas del ejercicio de la industria.

Los productos o servicios que ampara la marca tienen una regulación jurídica propia, pero existe una relación funcional con la marca, el derecho de propiedad que tiene el titular de una marca no depende de la existencia de esos productos o servicios.

La marca mediante la función que realiza de distinguir los productos o servicios, permite al comerciante adquirir una clientela, para después conservarla y aumentarla.

Entendemos por producto: Todo objeto, toda cosa susceptible de circular en el mercado, es indiferente la naturaleza del producto, ya que puede ser de cualquier especie.

Por servicio: Se entiende la prestación por una empresa a una clientela, de ciertas actividades.

“Las denominaciones y los signos son los elementos distintivos que por sí mismo individualizan el producto, más que a una determinada empresa con la cual tienen conexión; pero en la mayoría de los casos el elemento distintivo, señalado directamente sobre el producto, o en razón del servicio, individualiza a éstos como fabricado o prestado y puesto en comercio por determinado empresario”.³⁰

El maestro Nava Negrete, concluye que “el derecho sobre las marcas se puede considerar como un derecho de propiedad pero en su función social, sobre los bienes inmateriales, ya que el titular de dicho derecho puede usar, gozar y disponer de la marca, sólo en la medida en cuanto la protección concedida por el Estado, ya que será el límite del derecho del titular”³¹.

³⁰VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Contratos Mercantiles*. Editorial Porrúa, México 1994.

³¹NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. Pág. 24.

Brearen ha dicho que “esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este derecho, como pretenden algunos autores, es así como admitir la inmutabilidad del derecho...”³²

En La Ley de Propiedad Industrial, el Estado a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene la facultad de:

Prohibir, por razones de interés público el registro de determinadas denominaciones o signos como marca. (artículo 91, fracción XXI)

Existe una reglamentación formal en torno a la regulación jurídica de las marcas, ya que se establece una serie de condiciones y formalidades cuando se registra una marca o cuando se pretenden realizar diversos actos con la ya registrada.

El empleo del término “Propiedad” tienen el objeto de salvaguardar los intereses públicos por encima de los intereses privados, ya que el titular de una marca tiene sobre ésta un derecho de propiedad, en su carácter de función social.

El término “propiedad” debemos examinarlo a la luz del Convenio de París en su revisión de Estocolmo en 1967 y que este documento se denomina *Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial*.

Los países contratantes constituyen una Unión para la protección de la *Propiedad Industrial*.

La protección de la *Propiedad Industrial* tienen por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y

³²Ibid. Pág. 139.

modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, así como la represión de la competencia ilícita.

La Propiedad Industrial se extiende en la más amplia acepción y se aplica no solamente a la industria y al comercio propiamente dichos, sino igualmente en lo referente a las industrias agrícolas y extractivas.”

3.2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

Para una mayor comprensión, trataremos de explicar el proceso de registro desde cuatro puntos:

- 1) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD.
- 2) PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTARLA.
- 3) EXAMEN ADMINISTRATIVO.
- 4) TÍTULO DE REGISTRO DE UNA MARCA.

3.2.1.1.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD.

En la Ley de Propiedad Industrial se establece que “toda persona” sin alguna restricción puede presentar la solicitud, ya sea una persona física o jurídica, no importando sean mexicanos o extranjeros y sin que existan requisitos previos referentes a la marca. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que si el solicitante

de la marca obtuviera el registro tiene un determinado tiempo para explotarla, de no ser así se extinguirán los derechos sobre la misma.

3.2.1.2.- PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTARLA.

En cuanto a la personalidad de quien pretende llevar a cabo el registro, éste podrá ser solicitado, ya sea por el interesado de manera personal o por medio de un mandatario; el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), en este caso permite que se acredite la personalidad mediante carta poder suscrita por el mandante y con la firma de dos testigos sin ninguna legalización, aún en el caso de que el documento provenga del extranjero. (artículos 189 de la Ley y 11 del Reglamento).

Si se trata de una persona jurídica mexicana, el mandatario acreditará su personalidad exhibiendo la escritura pública en la que consten las facultades de quién le otorgó dicho poder, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha sido relevado de su mandato.

En el caso de que sea persona jurídica extranjera, este poder deberá estar legalizado. En la práctica, la mayoría de las veces son los representantes legales quienes efectúan este trámite, ya sea a nivel internacional o nacional, ya que en el caso de que la ley exigiera que fuera de manera personal, como consecuencia tendríamos muy pocas solicitudes de registro, más aún a nivel internacional, a menos que sea de excesiva importancia para el empresario o industrial.

Los documentos que deben acompañarse con la solicitud se encuentran descritos en el reverso de la misma, según el trámite a realizar, ya que ésta es útil para el registro de las marcas así como para nombre comercial o aviso comercial.

Los documentos son:

- I. Comprobante de la tarifa correspondiente.
- II. Siete etiquetas blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayor de 10 por 10 cm.; ni menores de 4 por 4 cm., salvo en los caso que impliquen simplemente una denominación).
- III. Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias. (no mayores de 10 por 10 cm.; ni menores de 4 por 4 cm., salvo en los caso que impliquen simplemente una denominación).
- IV. Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.
- V. Documento que acredita la personalidad del apoderado (en su caso).
- VI. Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marca en copropiedad).
- VII. Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Poderes del IMPI (en su caso).

Creemos necesario hacer la mención de que existe una clasificación de productos y servicios que está contemplada en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de acuerdo a su uso y destino de los mismos.³³

Es conveniente que antes de ingresar la solicitud de registro de una marca se realice una búsqueda, misma que consiste en elaborar un escrito dirigido al Instituto por medio del cual, se notifique que deseamos ingresar una solicitud de registro de una determinada marca, en una clase contenida en la lista otorgada por el reglamento; el Instituto nos otorga una lista de las marcas contenidas en dicha clase y relacionadas con el nombre que nosotros proponemos para verificar que no existe una marca con la misma denominación o en su caso, si existen

³³ Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. 1994.

marcas que pueden alcanzar un grado de confusión con la nuestra, evitando así realizar el trámite correspondiente y que el Instituto nos niegue la solicitud, y como consecuencia, perder nuestro dinero y tiempo.

3.2.1.3.- EXAMEN ADMINISTRATIVO.

El examen administrativo comprende el estudio del signo o medio material que se puede registrar como una marca, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 119 establece:

Artículo 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

La ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en 1982, establecía en su artículo 120 lo siguiente:

Artículo 120.- Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de dos meses; de no cumplir con el requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada la solicitud.

Esta Ley fue abrogada por la vigente, privando al solicitante de la posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga.

El IMPI realiza el examen para verificar si continúa con dicho trámite o si se niega al registro.

El artículo 121 establece que si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones, I, II, y IV, 114, 179 y 180 de la Ley, será su fecha de presentación, pero en el caso contrario, se tendrá como fecha el día que se cumplan los requisitos, dentro del plazo legal.

Después de concluido el examen de forma, consistente en lo descrito anteriormente, se procederá a realizar el examen de fondo que consistirá fundamentalmente en verificar si dicho signo o símbolo puede afectar algún derecho

El artículo 122 de la Ley en mención no determina un plazo de dos meses a partir de que el Instituto comunique por escrito al solicitante para que subsane los errores u omisiones en que hubiese incurrido, ya sean impedimentos para su registro o si existen anterioridades. En el caso de que no conteste el solicitante, el Instituto considera por abandonada la solicitud.

En el supuesto de que se encontrare alguna o algunas anterioridades, según los supuestos antes mencionados se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante la anterioridad, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo que no será menor de quince días ni mayor de cuarenta y cinco días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada la solicitud y perderá la fecha legal. En caso de que no se encontrare alguna anterioridad o la subsane el interesado, se procederá a su registro.

En la misma ley se indica, que en caso de que el interesado modifique su marca y ésta constituya una substitución de la marca solicitada, se procederá a efectuar nuevo examen de novedad y en el supuesto de que se encontrare alguna anterioridad, se negará el registro. (artículo 107). Finalmente en el supuesto de que dicha anterioridad se encontrare sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado será

suspendido el trámite de su solicitud, hasta que se dicte la resolución correspondiente. Si dicha anterioridad resultare cancelada, anulada o extinguida, podrá concederse el nuevo registro (artículo 108).

3.2.1.4.- TÍTULO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Una vez que se ha realizado el examen administrativo de novedad, y con los requisitos legales exigidos por la ley, se expedirá el título correspondiente.

El título consta de:

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

3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

Este Procedimiento se encuentra en el Capítulo I del Título Sexto de la Ley de Propiedad Industrial.

Solicitud de Declaración Administrativa

La Solicitud de Declaración Administrativa de infracción la podrá presentar cualquier persona que tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Tienen interés jurídico para solicitar dicha solicitud en contra de un tercero, cualquier persona, ya sea física o moral, que sea titular de una marca que se encuentren registrados, en contra de un tercero que esté utilizando la marca en forma contraria a la ley y le cause perjuicio en sus derechos o intereses.

A lo anterior es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial.

INTERÉS JURÍDICO, PRUEBA 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 los requisitos básicos que, en orden, son: El primero, bajo la hipótesis de que el acto reclamado existe, consiste en saber cuál es su contenido, de la cual se pueda conocer quiénes son los sujetos a los que está dirigido y a 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 afecta 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 ofreciendo 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".³⁴

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

La Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción deberá presentarse por escrito y en idioma español, el escrito por medio del cual se solicite la declaración administrativa de infracción deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales son:

- a) Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

³⁴ *Semanario judicial de la Federación*. Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.

Precedentes:

Amparo en revisión 248/91. Cereales Industrializados, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1991.

Unanimidad de votos, Ponente: Luis María Aguilar Morales, Secretaria: Bertilla Patrón Castillo.

- c) Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e) La descripción de los hechos, y
- f) Los fundamentos de derecho.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede al solicitante el derecho contenido en el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial que consiste en que si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de la ley, se le requerirá, para que subsane la omisión en que ocurrió o haga las aclaraciones que correspondan; concediéndole un plazo de ocho días, que de no cumplirse con el requerimiento se desechará la solicitud.

DESAHOGO DE PRUEBAS

En el momento de presentarse la solicitud, deberán de ofrecerse y rendirse las pruebas correspondientes ya que las pruebas que se llegaren a presentar posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

En dicho procedimiento se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén conferidas en documental, así como las pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho (artículo 192).

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

Esto existe en virtud de que se entiende que es más difícil tener acceso a documentos que se encuentran en el extranjero, por lo mismo, la ley es flexible y otorga un plazo mayor para presentar dichas pruebas, condicionando que las ofrezca en su escrito, haciendo el señalamiento respectivo, para saber que tenía el conocimiento de la existencia de ciertos documentos que se quieren presentar como prueba y que por el hecho de encontrarse fuera del país no se han podido conseguir.

Una vez satisfechos los requisitos antes mencionados, se admite la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción y se corre traslado al presunto infractor.

Posteriormente el IMPI podrá realizar dos conductas:

- 1.- Requerir informes y datos del presunto infractor, cuando el asunto no amerite inspección; o
- 2.- Realizar la visita de Inspección.

REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS.

La Ley de Propiedad Industrial prevé dos procedimientos para allegarse de información y dictar una resolución administrativa, que son el requerimiento de información y de datos y las visitas de inspección. (artículo 203).

El artículo 204 dispone que toda persona tendrá la obligación de proporcionar al Instituto los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley y disposiciones derivadas de ella, en un plazo no mayor de quince días.

El artículo 216 de la ley nos dice que en caso de que la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediendo 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, si considera que la práctica de la inspección pueda comprobar la comisión de la infracción administrativa, en caso contrario, tal diligencia sería inútil.

VISITAS DE INSPECCIÓN.

Sin duda, la prueba más usual de la parte actora para verificar si en realidad un tercero está cometiendo una infracción administrativa, es la visita de inspección.

Concepto: Se entiende por visitas de inspección, las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten los servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate. (artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Las visitas de inspección se llevan a cabo en donde se presume están cometiendo una infracción administrativa. 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 su autoridad superior, quien será la que determine, la infracción y la aplicación de la sanción que corresponda.

LEVANTAMIENTO DE ACTA.

El artículo 208 de la Ley determina que de toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos. Los visitados podrán realizar observaciones en la diligencia antes mencionada de manera verbal, y posteriormente por escrito, otorgándoles la oportunidad para 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 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 de la Ley).

ASEGURAMIENTO DE LA MERCANCÍA

En el artículo 211 de la Ley en mención, 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 233, 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 lo hará constar en el acta de inspección y 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.

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 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.

Deberá dejarse una copia del acta a la persona, con la que se entienda la diligencia al terminar la visita de inspección.

RESOLUCIÓN

Posteriormente al estudio de todos los antecedentes que obren en el expediente, así como 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, el Instituto procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente la que se comunicará a los interesados.

Dicha resolución administrativa puede ser en dos sentidos:

- a) Declara la infracción administrativa.
- b) Niega la infracción administrativa.

En el caso de que se niega o se declara la infracción administrativa, existe la posibilidad de interponer el juicio de Amparo, ante el juzgado de Distrito en materia Administrativa.

3.3.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD EN LA NORMATIVIDAD EN TORNO A LAS “MARCAS” EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La estructura que dentro de la Ley de Propiedad Industrial tienen las marcas es:

En el Título Cuarto, Capítulo Primero se encuentra el concepto de marca y constitución de la misma, así como hace mención de las marcas colectivas. En el Capítulo Quinto del mismo Título, se encuentra regulado el registro de las marcas, en el Título Sexto se encuentran regulado las licencias y transmisión de derechos. En el Capítulo Séptimo nos habla de la nulidad, caducidad y cancelación de registro marcario.

En el Título Séptimo se encuentran las disposiciones generales de las infracciones administrativas y sanciones, dentro del cual están comprendidas las infracciones que se cometen en materia de marcas.

Como se aprecia, la marca esta integrada con los demás signos distintivos por lo cual creemos que en un sólo Título se englobaría todo lo referente a la marca, tanto conceptos generales, registro, caducidad, nulidad, cancelación y licencias, transmisión de derechos, con el objeto de que su consulta no origine confusión con los demás signos distintivos.

Ley de Propiedad Industrial es omisa en cuanto a la noción de delitos y faltas, así como sujetos del delito, autores, coautores, responsabilidad, dolo, excluyentes, participación y penalidad por lo cual debe remitirse al Derecho Penal en general, la supletoriedad del Código Penal para el Distrito Federal y la competencia de los Tribunales de la Federación.

3.4.- ALCANCES DE LA LEY.

3.4.1.- REPERCUSIONES INTERNACIONALES.

Dentro de la exposición de motivos para las reformas de la Ley de propiedad industrial se tocaron tres puntos importantes en materia internacional.

I.- APOYO A UN PROCESO PERMANENTE DE SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DE CALIDAD POR PARTES DE LOS CONSUMIDORES.

Un aspecto fundamental de la modernización de la industria y del comercio en el país consiste en propiciar la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional.

Se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores, cuando adquieren bienes y servicios, resulten defraudadas o se vean desorientadas por la aparición de variedades nuevas de productos.

Por otro lado se precisa estimular a los productores y comerciantes para que coloquen en el mercado bienes y servicios con la calidad necesaria y a precios satisfactorios. El estímulo más importante para ellos proviene de la demanda selectiva de los consumidores.

Así las marcas de productos o servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de la calidad y para un buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes y prestan servicios.

II.- APOYO A LA INSERCIÓN VENTAJOSA DE MÉXICO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL.

Frente al reto de atraer y generar nuevas tecnologías y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países que tienen una industria pujante, en México todavía no se permite el otorgamiento de patentes en varias áreas tecnológicas industriales: los productos químicos en general, y los agroquímicos, farmoquímicos y farmacéuticos, en particular; la biotecnología, en procesos industriales o agroindustriales, así como en sus productos, cuyas características de productividad y calidad son notablemente superiores a las de los procesos y productos resultantes de otras tecnologías más tradicionales, y los nuevos alimentos para consumo humano y animal, así como las aleaciones.

En varios de estos campos tecnológico-industriales, la legislación vigente prevé el otorgamiento de patentes en un futuro, a partir de enero de 1997.

Como consecuencia, México se encuentra en desventaja frente a otros países en lo tocante a la inversión en investigación y en capacidad productiva en tales campos, pues ofrece menos seguridad jurídica para la protección de los nuevos desarrollos ante la incursión de competidores que deslealmente puedan aprovecharse de invenciones en las que se han gastado fuertes sumas. Tanto el capital nacional como el extranjero, se ven desalentados para acometer decididamente inversiones de largo plazo para desarrollar en nuestro país estos campos tecnológico-industriales.

Un panorama similar se observa en la formación y en el desarrollo de recursos humanos altamente calificados en estas nuevas tecnologías. La falta de dinamismo obedece en parte a la ausencia de la protección mencionada; esperar hasta 1997 para cambiar esta situación puede ser demasiado tarde si se considera

que el desarrollo industrial en estas nuevas tecnologías sólo empezará a generalizarse varios años después de que comience el otorgamiento de patentes.

En otros aspectos de la propiedad industrial, la legislación vigente pone en desventaja a los mexicanos frente a los extranjeros. En México la vigencia de los derechos sobre los diseños industriales es más corta; las marcas de productos y de servicios tienen que renovarse más frecuentemente; las innovaciones resultantes de las mejoras, pequeñas pero continuas, en las fábricas y talleres de producción, no reciben reconocimiento legal; los procedimientos para detener infractores o penar delincuentes en la materia, son menos efectivos, particularmente en lo referente a la divulgación o uso no autorizado de información industrial o comercial de tipo estratégico y confidencial para las empresas y las funciones públicas de promoción y asesoramiento técnico a los particulares están menos desarrolladas.

Se pretende ofrecer en México un marco de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial, que sea igual o superior al existente en los demás países contra los que compite en el plano mundial.

III.- ACCIÓN OPORTUNA ANTE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PLANO MUNDIAL.

En numerosos países se está actualizando la legislación en el campo de la propiedad industrial.

En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual México es parte desde 1975, se ha trabajado en un nuevo tratado internacional, en donde México y los países miembros ratificaron dicho tratado en 1991.

El propósito del tratado es armonizar, en los aspectos sustantivos y formales, las diversas leyes de patentes con objeto de hacer más efectiva la protección internacional de las invenciones. Otro tratado similar para la armonización de las leyes de marcas, empezó a prepararse en dicha organización en 1989, ratificándose en 1992.

Dentro del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los países miembros están buscando la forma de eliminar los obstáculos para la expansión del comercio internacional que se originan por defectos en la protección de la propiedad industrial.

México tienen la oportunidad de adelantarse una vez más a otros países. El ir a la vanguardia en los cambios requeridos para competir eficazmente en el plano internacional, representa ventajas para el país en términos de posicionarse estratégicamente, de manera provechosa, en las corrientes internacionales de comercio, inversión y tecnología.

3.4.1.2. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

En el capítulo XVII del Tratado del Libre Comercio, se recoge lo relativo a la propiedad intelectual, el cual consta de 21 artículos y cuatro anexos, y cubre las dos grandes áreas de esta materia, es decir, la propiedad industrial y los derechos de autor.

La Propiedad Intelectual ha sido objeto de una importante reglamentación o regulación internacional. Sobresale en este aspecto el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, así como el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Asimismo, el Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha incorporado en su agenda este

importante rubro para evitar que se alcen barreras contra el comercio libre derivadas de la falta de una reglamentación adecuada y sólida.

Sin embargo, proteger la Propiedad Industrial e intelectual no habría sido objeto del GATT, ya que las siete rondas de negociaciones no consideraron la protección de estos derechos. La Ronda de Uruguay, iniciada en 1986, reconoció su gran importancia económica para las naciones y para las empresas.

En el GATT, se negocian ya facetas de la propiedad intelectual, algunas de ellas incorporadas en la denominada "Propuesta Dunkel", documento que contiene los puntos más importantes por discutir y acordar en la Ronda de Uruguay del GATT. Estas facetas son:

- a) La aplicación correcta de los principios fundamentales del GATT y de los tratados internacionales sobre la materia.
- b) El establecimiento de principios adecuados en relación con la disponibilidad y el uso de los derechos de propiedad intelectual
- c) La implantación de medios efectivos y apropiados expeditos para prevenir y solucionar en forma multilateral las controversias que surjan entre gobiernos al respecto.
- d) La definición de métodos o mecanismos transitorios para asegurar que se cumplan estos objetivos.

Haber definido los puntos anteriores es importante para el comercio internacional, ya que las perspectivas por ejemplo sobre la propiedad industrial varían si se trata de países industrializados o de países en vías de desarrollo. Para los primeros, la Propiedad Industrial no está suficientemente protegida.

Solicitan, por ejemplo, periodos de protección más amplios a favor de las patentes como condición para justificar las grandes inversiones que se requieren en materia de investigación y desarrollo. Los segundos, por su parte, mantienen, entre otros argumentos, que el perfeccionamiento de la Propiedad Intelectual favorece sobre todo a las naciones industrializadas. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la Ronda Uruguay es que, mediante el GATT, se logre equilibrar los intereses y necesidades de las naciones en vías de desarrollo y de las industrializadas.

En México, esta materia se rige en la actualidad por la Ley de Propiedad Industrial

ESTRUCTURA

En el artículo 1701, denominado “ Naturaleza y Ámbito de las Obligaciones”, definen el deber general de las partes en el sentido de otorgar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones de los convenios internacionales que, junto con el capítulo XVII, normarán la protección de la propiedad intelectual en la América del Norte. De esta manera, el Tratado reconoce algunos de los diversos convenios multilaterales existente, los cuales representarán un valioso complemento de toda esta actividad. El artículo 1702 otorga a las partes la facultad de ampliar, en su legislación interna, la protección de ese capítulo. El artículo anterior se complementa en el artículo 1703, que establece el principio del *trato internacional* acordado en varios de los capítulos del Tratado, y que en materia de propiedad intelectual impone a cada una de las partes la obligación de otorgar a los nacionales de cualquiera de las otras un trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales.

Los artículos 1706 al 1713 se refieren a las diversas formas de expresión de la propiedad intelectual. Concretamente mencionan los fonogramas, las señales

codificadas portadoras de programas, las marcas, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos, los semiconductores integrados, los secretos industriales, las indicaciones geográficas y los diseños industriales.

En materia de marcas se norma cuidadosamente el que las partes no apliquen reglamentos excesivos que puedan constituirse como una barrera al comercio. Sobresalen los siguientes puntos:

- 1) No se podrá supeditar al uso la posibilidad del registro.
- 2) Cada una de las partes establecerá un sistema de registro de marcas.
- 3) El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará también a los servicios.
- 4) El registro inicial de una marca tendrá cuando menos una duración de 10 años.
- 5) Cada nación exigirá el uso de una marca para conservar el registro.
- 6) Cada una de las partes podrá establecer condiciones para licenciar y ceder marcas, pero no se permitirán las licencias obligatorias de marcas.

3.4.1.3. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES PENALES.

Cada una de las partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor en escala comercial. Cada una de las partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

De igual manera, los países pactantes dispondrá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.

Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquellos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

CAPÍTULO IV

4.- CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DERECHO MARCARIO.

4.1.- CONCEPTO DE DELITO.

La noción de delito se remonta hasta el pueblo romano; en sus *Instituciones*, Gayo nos señala como fuentes de las obligaciones el delito y el contrato, misma clasificación que se repite con Justiniano al definir lo que se entiende por delito: “(*delictum*). Es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley”³⁵

Francisco Carrara, exponente de la Escuela Clásica, define al delito como: “La infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.”³⁶

Para Enrique Ferri, el delito legal consiste en que el hombre (sujeto activo) ofende a otro (sujeto pasivo), violando un derecho o un bien (objeto jurídico), que se concreta en la persona o en la cosa (objeto material), mediante una acción psíquica que determina y guía una acción física, produciendo un daño público y privado.

Garófalo estructura un concepto de delito natural viendo en el una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida media en que son poseídos

35 MORINEAU IDUARTE, MARTHA. *Derecho Romano*. Edit. Harla, México, 1987. Pág. 146 y 147.

36 CASTELLANOS, FERNANDO. *Lineamientos Elementales de Derecho Penal*. Edit. Porrúa S.A., México, 1980. Pág 125.

por una comunidad que es indispensables para la adaptación del individuo a la sociedad.³⁷

El Maestro Carlos Juan Manuel Daza señala que el concepto tienen una tendencia a los contenidos extrajurídicos, y nos muestra una división de las teorías objetiva, subjetiva y ecléctica que mencionan lo siguiente:

- a) Teoría Objetiva, es ataque a un bien a un interés jurídicamente tutelado.
- b) Teoría Subjetiva, es la desobediencia al deber jurídico de acatamiento al Derecho y al Estado.
- c) Ecléctica, depende del aspecto que presente en primer plano la lesividad para el bien jurídico o la violación de un deber jurídico

Luis Jiménez de Asúa define al delito como “un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.”³⁸

De las definiciones anteriores se puede derivar una caracterización del delito: Actividad, adecuación típica, antijuricidad, Imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condiciones objetivas de punibilidad.

Para Carrancá y Trujillo y Jiménez Huerta, delito es una acción de una conducta humana que está sancionada por las leyes penales.

En cuanto a la noción jurídico formal, ésta se encuentra apegada a la ley que impone su amenaza penal. El delito es verdaderamente configurado por su

37 PAVÓN VASCONCELOS, FRANCISCO. *Manual De Derecho Penal Mexicano*, Edit. Porrúa, México, 1985, Pág 163 y 164.

38 JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS. *Tratado de Derecho Penal*. Tomo II, Edit. Reus, México, 1972. Pág 254.

sanción penal; si no hay ley sancionadora, no existiría el delito, aunque la acción haya sido inmoral y gravemente perjudicial en el plano social.

Para Edmundo Mezger, el delito es "una acción punible, esto es un conjunto de los presupuestos de la pena."³⁹

NOCIÓN LEGAL.-

Nuestra legislación penal es mucho más simplista al decir en su artículo 7º: "Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. (...)".

Los elementos de este concepto son:

- a) Un acto u Omisión, es decir una acción, una conducta humana, la voluntad externamente manifestada por un movimiento del agente o por la falta de realización de un hecho positivo exigido por la Ley, traducándose todo esto en la mutación o peligro de cambio del mundo exterior.
- b) Que esté sancionada por la ley penal. Esto implica la obligación del establecimiento previo de los tipos legales por la normación punitiva, pasando éstos a ser únicas conductas sancionadas.

NUESTRO CONCEPTO.-

Es la conducta activa o pasiva que se adecua al tipo legal previamente establecido por la ley, que pone en peligro un bien jurídico tutelado donde interviene el ánimo del agente en forma dolosa o culposa.

39 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cit. Pág. 129.

4.2.- ELEMENTOS DEL DELITO.

Nos encontramos que el término "elementos", ha sido considerado como el adecuado, ya que quiere decir una parte integrante de algo, lo necesario para que ese algo tenga existencia, por lo cual lo contempla la ley

Los elementos han sido divididos por la doctrina en: esenciales o constitutivos, que son los indispensables para que exista el delito; accidentales, cuya función es la de agravar o atenuar la pena, a estos últimos la doctrina les llama "circunstancias".

Los elementos esenciales son divididos a su vez, en generales o genéricos y especiales o específicos; los primeros de ellos son los componentes esenciales para integrar el delito en general, siendo subdivididos como a continuación se muestra:

- **Elemento esencial general material:** Se trata de la conducta o un hecho según la descripción típica, la conducta abarca hacer o no hacer según el caso y el hecho contiene la conducta, el resultado material y el nexo causal entre la conducta y el resultado.
- **Elemento esencial valorativo:** Este elemento se traduce en la antijuridicidad, o sea cuando habiendo tipicidad, no existe un causa de justificación que lo exima de la responsabilidad penal.
- **Elemento esencial general psíquico:** Cuando estamos frente a la culpabilidad en cualquiera de sus formas, indiscutiblemente influye el elemento psíquico.
- **Elementos esenciales especiales:**, son aquellos que requiere la figura delictiva de que se trate en particular, y reciben la misma clasificación que los esenciales generales, a saber:
- **Elementos esenciales especiales materiales u objetivos.**

- **Elemento esencial especial valorativo (antijuridicidad especial tipificada)**
Elemento esencial especial normativo
- **Elemento esencial especial psíquico (determinada dirección subjetiva de la voluntad y la existencia de motivos particulares)**
- **Elemento esencial especial subjetivo del injusto.**

Para saber la configuración esquemática de los elementos del delito a continuación mostraremos un cuadro sinóptico con los mismos⁴⁰:

A) Esenciales	a). Generales o genéricos	Material u objetivo	Conducta o hecho	conducta resultado
		Valorativo (antijuridicidad)		relación de causalidad
		Psíquico	Dolo Culpa Preterintencionalidad	
B) Accidentales	b). Específicos o especiales	Material	Conducta o hecho	
		Normativo	Jurídico Cultural	
		Valorativo especial (antijuridicidad especial)		
		Psíquico o subjetivo	Una determinada dirección subjetiva de la voluntad. Existencia de motivos determinantes	
		Subjetivo del injusto		

40 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cit. Pág.

4.3.- DOGMÁTICA PENAL.

4.3.1.- CONDUCTA O HECHO.

La doctrina coincide en considerar a la conducta o hecho como el elemento más importante del delito, es el esqueleto del delito. La conducta viene a constituir el elemento esencial general material de todo delito.

Muchas han sido las opiniones acerca de cómo llamar a este elemento: unos lo consideran acción o acto, acontecimiento, mutación en el mundo exterior, hecho, o bien, conducta. Quienes consideran como acción al presente, lo dividen en acción en *latu sensu*, (que comprende a la acción y a la omisión) y acción en sentido estricto (que consiste en el hacer solamente); lo anterior resulta obsoleto, pues el vocablo acción siempre se referirá a un "hacer", jamás a "dejar de hacer", además se presta a confusiones pues crea una acción género y otra especie.⁴¹

Por otro lado, existen autores que consideran que la palabra acto es la más acertada, entre ellos se encuentra Jiménez de Asúa, quien clasifica el acto de manera similar a la anterior, es decir en acto en un sentido estricto (solo actuar) y acto en un sentido amplio (acto y omisión a la vez). Como podemos darnos cuenta, incurre en los mismos errores que el anterior intento de darle nombre correcto a este elemento, pues esta voz abarca sólo el hacer y no el omitir la acción.⁴²

La conducta es una locución más adecuada, pues abarca tanto a la acción como a la omisión, y complementada con "hecho" que se refiere a la conducta más

41 Pese a las razones antes expuestas, nuestro Código Penal utiliza el vocablo en algunos de sus artículos, verbigracia: 13 fr IV, 19, 52, 348

42 La palabra acto es utilizada también por el Código Penal Federal, artículos 7, 12, 18, 19 58, 60 102, 149, 199 etcétera.

resultado, dicho en otras palabras, resultado material y nexo de causalidad. Es por lo antes citado que son utilizados con mayor exactitud estos términos.⁴³ Uno de los problemas con la legislación penal vigente, es que continúa utilizando de manera indistinta todos los términos antes descritos, a sabiendas de los errores en los que incurre al hacer esto.

Al definir a la conducta nos encontramos con que se trata de un hacer voluntario o un no hacer voluntario o involuntario (culpa). Las formas de conducta que encontramos -como se ha citado antes- es la acción (hacer), y la omisión (no hacer), que son el aspecto positivo y negativo de la conducta.

HIPOTESIS DE REALIZACION DE LA CONDUCTA	Totalmente por el sujeto	Utilizando algún órgano idóneo de su cuerpo Utilizando cualquier instrumento		
	Parcialmente el sujeto : y la restante por:	Fuerzas subhumanas	De la naturaleza De animales	
		La propia víctima Un tercero Sumándose fuerzas subhumanas	De la naturaleza De animales	
Totalmente por:	Incastigado Inimputable Inculpable Culpable por culpa	Por error de hecho esencial e invencible Por no exigibilidad de otra conducta	Autoría Mediata	

Como antes vimos, el artículo 7º del Código Penal vigente para el Distrito Federal define de manera formal al delito, pero la corriente doctrinal mexicana prefiere no hablar de acción y omisión, como lo hace el citado artículo, pues considera que las palabras conducta o hecho engloban a ambas.

⁴³ Utilizados por los artículos constitucionales 14, 16, 20, y 19, 36, 49 etc. del Código Penal

EL SUJETO DE LA CONDUCTA.

Sólo la conducta humana tienen relevancia para el Derecho Penal. Sólo el hombre es sujeto activo, ya que se encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede infringir el ordenamiento jurídico.

Según la Historia, se consideró a los animales como delincuentes, distinguiéndose tres periodos o etapas: *Fetichismo* (se humaniza a los animales equiparándolos a las personas); *simbolismo* (se entendía que los animales no delinúan pero se les castigaba para impresionar) y por último solamente se sancionaba al propietario del animal dañoso.⁴⁴

Dentro del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial que establece las infracciones administrativas como conductas delictivas en caso de reincidencia, la ley no exige ninguna calidad específica, por lo que podemos afirmar sin temor que el sujeto activo puede ser cualquier persona.

EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS MORALES.-

Fernando Castellanos estima que las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos del delito por carecer de voluntad propia, independientemente de la de sus miembros, razón por la cual faltaría el elemento conducta, básico para la existencia del delito.⁴⁵

El artículo 10 del Código Penal establece que: "la responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley".

44 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cit. Pág 149.

45 Ibid. Pág 149.

Al respecto, el artículo 11 del Código Penal vigente establece que:

Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

En conclusión, podemos afirmar con certeza que las personas morales no pueden delinquir.

EL SUJETO PASIVO Y EL OFENDIDO.-

“El Sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma”.⁴⁶

Para el maestro Francisco Pavón Vasconcelos se conoce como sujeto pasivo “al titular del Derecho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito.”⁴⁷

Los sujetos pasivos pueden ser:

- a) Persona física.
- b) Persona Moral o Jurídica sobre quien recae igualmente, la conducta delictiva, lesionando bienes jurídicos tales como el patrimonio (robo, fraude, etc.) o el honor de los cuales puede ser titular.

⁴⁶ Ibid. Pág 151.

⁴⁷ PAVÓN VASCONCELOS, FRANCISCO. Op. cit. Pág 185.

- c) El Estado, como poder jurídico, es titular de bienes protegidos por el ordenamiento jurídico penal y en tal virtud, puede ser ofendido o víctima de la condición delictiva (delitos contra la seguridad de la Nación, delitos patrimoniales, etc.).
- d) La Sociedad en general, como el caso de los delitos contra la economía pública y contra la moral pública (corrupción de menores, etc.).

No pueden ser sujetos pasivos del delito los muertos y los animales. Algunos autores destacan el hecho de que ni unos ni otros son titulares de bienes jurídicos. La violación del sepulcro o la profanación de un cadáver (artículo 281), constituyen atentados en los cuales el sujeto pasivo lo es la sociedad o los familiares del difunto.

“El ofendido es la persona que resiente el daño causado por la infracción penal”.⁴⁸ Hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el ofendido, pero a veces se trata de personas diferentes, tal ocurre en el delito de homicidio, en donde al sujeto pasivo se le priva de la vida, mientras los ofendidos son los familiares del occiso.

Podemos establecer que para el sujeto pasivo dentro de las conductas señaladas en la primera fracción del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial existe una calidad específica, al ser el titular o licenciataria de la marca, y los consumidores.

OBJETO DEL DELITO.-

Se divide en Objeto material y Objeto jurídico del delito.

48 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cit. Pág 151.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

- a) **Objeto Material.**- Lo constituye la persona o cosa sobre quien recae el daño o en peligro; la persona o cosa sobre la que se concreta la acción delictuosa.
- b) **El Objeto jurídico.**- Es el bien protegido por la ley y que el hecho o la omisión criminal lesionan.

Jiménez Huerta estima que como la figura típica tienen un contenido, dado que el hecho descrito se opone o infringe un bien jurídico, cuya tutela mueve al legislador a protegerlo, el *objeto jurídico* lo constituyen precisamente los intereses y valores de la humanidad protegidos por las figuras típicas.⁴⁹

La conducta penal se clasifica de la siguiente manera:

- a) **Acción**
- b) **Omisión**

Acción:

La acción es una de las especies del género conducta, por la misma entendemos, la actividad o el hacer voluntarios, dirigidos a la producción de un resultado típico o extratípico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de considerar que "dentro del significado de conducta, debe entenderse el comportamiento corporal voluntario."⁵⁰

Sus elementos son, para algunos autores como Jiménez de Asúa y Puig Peña, los siguientes:

- a) **Manifestación de la voluntad:** dada frente al mundo exterior.
- b) **Resultado:** perceptible por los sentidos.

⁴⁹ JIMÉNEZ HUERTA, MARIANO. *Derecho Penal Mexicano*. Edit Porrúa, México, 1985. Pág 227. *50 Semanario Judicial de la Federación.*, CXXII, Pág. 1850.

- c) **Relación de causalidad:** debe existir una relación entre el resultado y la manifestación de la voluntad.

La doctrina mexicana por su parte ha considerado los siguientes:⁵¹

- a) **La voluntad o el querer.** Constituye la parte subjetiva de la acción, es la libre determinación del espíritu, que provoca a inervación y a movimiento, o también a detención un músculo.
- b) **La actividad:** Elemento externo de la acción, movimiento corporal.
- c) **Deber jurídico de abstenerse.** Así como en los delitos de omisión existe el deber jurídico de obrar, en los de acción existe el mismo deber pero en sentido contrario, es decir de no obrar.

Omisión.

La omisión, como forma de la conducta que es, se presenta de dos maneras: la primera de ellas es la omisión simple, y la segunda conocida como omisión impropia o comisión por omisión.

La omisión simple consiste en el no hacer voluntario o involuntario (culpa), violando la norma preceptiva y produciendo un resultado típico; como se desprende de la definición, los elementos que intervienen en la omisión son los siguientes:

- a) **Voluntad o no voluntad (culpa).** Elemento psicológico.
- b) **Inactividad o no hacer.** Es la abstención misma.
- c) **Deber jurídico de obrar.** Exigencia de la ley de realizar tal o cual actividad.

51 PORTE PETIT CANDAUDAP. *Lineamientos De La Parte General De Derecho Penal*. México, 1980, Pág. 501.

- d) **Resultado típico.** El resultado en la omisión simple es únicamente típico, al existir un mutamiento en el orden jurídico no material ya que se consuma el delito, al no cumplirse con el deber jurídico ordenado por la norma penal.

Los delitos de comisión por omisión, conocidos también como delitos por omisión impropia, delitos espurios o falso delito de omisión, consisten en un delito de resultado material por omisión, cuando se produce un resultado típico y material por un no hacer voluntario o involuntario (culpa), violando una norma preceptiva, (penal o de cualquier otra rama del derecho) y una norma prohibitiva. Sus elementos son los siguientes:

- a) Voluntad o no voluntad (culpa) Elemento psicológico.
- b) Inactividad.
- c) Deber de obrar (una acción esperada y exigida) y deber de abstenerse.
- d) Resultado típico y material.

OMISIÓN SIMPLE	COMISIÓN POR OMISIÓN
Se viola norma preceptiva penal.	Se viola norma preceptiva penal o de otra rama del derecho y una norma prohibitiva.
En estos delitos existe un resultado típico.	En estos delitos existe un resultado típico y material.
Se sanciona la omisión.	No se sanciona la omisión en sí, sino el resultado que ésta produce.
El delito lo constituye la violación de la norma preceptiva penal.	El delito lo constituye la violación de la norma prohibitiva.
El delito es de mera conducta.	El delito es de resultado material.

Hecho.-

Como hemos visto, la conducta por sí misma puede constituir el elemento objetivo del delito cuando el tipo describa una mera conducta, o bien estamos ante el "hecho" cuando el tipo comprenda además de la conducta un resultado material.

ELEMENTOS HECHO	Conducta	Ver apartado anterior conducta
	Resultado Material	Físico y psíquico Físico, fisiológico y psicológico Físico, fisiológico, anatómico y psíquico
	Relación causal	Nexo entre un elemento del hecho (conducta) y una consecuencia de la misma conducta: (resultado)

El artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial considera conductas delictivas, sólo en caso de reincidencia, las infracciones administrativas señaladas en el artículo 213 de la Ley; cabe mencionar que en materia de Derecho Marcario las conductas relacionadas con el uso de las marcas representan de delitos de acción.

• **AUSENCIA DE CONDUCTA.-**

Si la conducta está ausente, evidentemente no habrá delito a pesar de las apariencias, de lo cual resulta que la ausencia de conducta es uno de los aspectos negativos, o como dice el autor Fernando Castellanos, "impeditivos de la formación de la figura delictiva, por ser la actuación humana, positiva o negativa, la base indispensable del delito como de todo problema jurídico."⁵²

Es importante aclarar que la ausencia de conducta se refiere tanto a la acción, como a la omisión no voluntaria

Casos de ausencia de conducta.

HIPÓTESIS	CARACTERÍSTICAS
Fuerza física irresistible o vis absoluta.	a).- Una fuerza (exterior) b).- Física c).- Humana, e d).- Irresistible
Fuerza mayor o vis maior	a).- Una fuerza (exterior) b).- Física c).- Subhumana, e d).- Irresistible
Movimiento reflejo	En esta no existe la acción por faltar la voluntad
Movimientos fisiológicos	Puede producirse un resultado a causa de un movimiento fisiológico, (v.g. el conductor que sufre un infarto y proyecta su auto contra otro)

⁵² Op. cit. Pág. 162.

Sueño	El agente por estar dormido no tiene dominio de su voluntad
Sonambulismo	Cuando durante el sueño ejecuta funciones de la vida de relación, sin que le quede recuerdo de ello.
Hipnotismo.	Cuando realiza una conducta en el presente estado de sueño magnético.

Resulta muy difícil que en la vida práctica se solidifique alguna de estas hipótesis, pues según las reformas de enero de 1994 sólo se limitan a decir que no habrá delito cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente, dejando tanto a la defensa como a la Representación social la dificultad de acreditar e investigar si existen o no las presentes.

Respecto al artículo de la Ley de Propiedad Industrial antes señalado que considera conductas delictivas en caso de reincidencia las infracciones administrativas, podemos mencionar que dentro de las conductas relacionadas con el uso de las marcas no se presenta ninguna causa de ausencia de conducta, ya que es inoconcebible que alguien justifique su conducta reiterativa por una vis maior o absoluta, peor aún el caso de los movimientos o actos reflejos.

4.3.2.- TIPICIDAD.

La Tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito cuya ausencia impide su configuración, a tal grado que la misma es exigencia constitucional plasmada en el párrafo tercero del artículo 14 al decir:

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Lo anterior significa que no hay delito sin tipicidad.

Es importante distinguir entre la tipicidad y el tipo, el tipo es la creación legislativa, la descripción que el legislador hace de una conducta en los preceptos legales, la tipicidad por su parte es la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto.⁵³

Podemos concluir que la tipicidad es el encuadramiento de una conducta al tipo, que se resume en la fórmula *nullum crimen sine tipo*. La tipicidad describe al tipo como el injusto recogido y descrito en la ley penal, tenemos pues que el tipo es a veces la descripción legal del delito y en ocasiones, la descripción del elemento objetivo (comportamiento), como sucede en el caso del homicidio, pues según el Código lo comete "el que priva de la vida a otro".

Para Luis Jiménez de Asúa, la tipicidad desempeña una función predominantemente descriptiva, que singulariza su valor en el concierto de las características del delito y se relaciona con la antijuridicidad por concretarla en el ámbito penal, la tipicidad no sólo es pieza técnica sino, como consecuencia del principio de la legalidad, es garantía de libertad.⁵⁴

Las infracciones administrativas contenidas dentro del artículo 223 constitutivas de delito contienen los elementos objetivos, subjetivos y normativos que reconoce la doctrina y se adecuará la conducta al tipo penal en tanto existe reiteración de violaciones administrativas.

53 CASTELLANOS FERNANDO. Op. cit. Pág 165.

54 JIMÉNEZ DE ASÚA LUIS. Op. cit. Págs 315 y 332.

- **ATIPICIDAD.-**

Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del delito llamado atipicidad. Para Fernando Castellanos la atipicidad es "la ausencia de adecuación de la conducta al tipo, si la conducta no es típica jamás podrá ser delictuosa."⁵⁵

En otras palabras hay ausencia de tipo cuando una conducta o hecho no está descritos en la norma penal, parafraseando a Jiménez de Asúa: la ausencia de tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la persecución contra el autor de una conducta no descrita en la ley, incluso aunque sea antijurídica.⁵⁶

Podemos concluir que la tipicidad consiste en la conformidad de la conducta al tipo y éste puede contener uno o varios elementos a saber:

- Ausencia del presupuesto de la conducta
- Ausencia de la calidad del sujeto activo
- Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
- Ausencia de objeto jurídico
- Ausencia de objeto material
- Ausencia del elemento normativo, y
- Ausencia del elemento subjetivo del injusto.

Por último podemos decir que la doctrina ha señalado los siguientes efectos o consecuencias:

- a) No integración del tipo

⁵⁵ Op. cit. Pág 172.

⁵⁶ Derecho Penal, Madrid 1955. Pág 224.

- b) Traslación de un tipo a otro tipo (variación del tipo)
- c) Existencia de un delito imposible.

De las infracciones administrativas contenidas dentro del multicitado artículo 223 que son constitutivas de delito podemos encontrar los siguientes casos de Atipicidad:

- 1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
- 2) Ausencia de objeto jurídico.
- 3) Ausencia de objeto material.

4.3.3.- ANTIJURIDICIDAD.

El delito es una conducta humana, pero no toda conducta humana es delito, se requiere además que ésta sea típica, *antijurídica*, y culpable, estamos pues ante un elemento calificado por la doctrina como "esencialísimo para la integración del delito".⁵⁷

Por definición de antijuridicidad; tenemos que etimológicamente "la preposición inseparable *anti* significa lo contrario a, denota oposición o contrariedad"⁵⁸, luego entonces antijuridicidad, hace alusión a lo contrario a lo jurídico; lo contrario al derecho.

La antijuridicidad radica en la violación del valor o bien protegido, a que se refiere el tipo penal respectivo.⁵⁹

Papel que desempeña la antijuridicidad en la teoría del delito

57 CASTELLANOS FERNANDO. Op. cit. Pág 175.

58 DE TORO Y GISBERT MIGUELI. *Pequeño Larousse Ilustrado*. Edif. Larousse París 1967.

59 CASTELLANOS FERNANDO. Op. Cit. 234.

Existen varias tesis al respecto, a saber:

- a) La que afirma que constituye un carácter del delito.
- b) La que sostiene que es un elemento del delito.
- c) La que la considera un aspecto del delito.
- d) La que ve en la antijuridicidad al delito en sí.

Representante de la primera de ellas, el autor Massari, sostiene que la antijuridicidad no es un elemento del delito sino un carácter del hecho punible, en virtud de que si se tratase de un elemento sería fácil de separar y confrontar con los demás elementos, distinguiéndose de los demás elementos, como sucede con la conducta, la voluntad etc.

La segunda corriente dice que la palabra elemento propone una parte de un todo, como aquello que se requiere para componer el delito, y critica de manera dura el fundamento de Massari al decir que los elementos del delito son inseparables, y que aunque para fines didácticos se dividen y clasificar, esto de ninguna manera significa que individualmente tengan existencia por sí mismos.

La tercera de ellas cuyo principal ponente es el autor Maggiore considera a la antijuridicidad como un aspecto del delito, aspecto no elemento ya que efectivamente no es una parte que se pueda separar del todo que constituye el delito, siempre está presente o expresa la antijuridicidad.

Otra es la corriente que expresa que la antijuridicidad no es un componente, es mucho más, es la naturaleza misma de los delitos; respecto de esta corriente expresa Cuello Calón que la antijuridicidad es el aspecto más relevante del delito; de tal importancia, que para algunos no es un mero carácter o elemento del mismo, sino su íntima esencia, su intrínseca naturaleza.

Corrientes que dividen a la antijuridicidad en formal o material.

A este respecto existen diversas tendencias que manifiestan:

- a) Que la antijuridicidad es formal o nominal.- Dice que la conducta o hecho son esencialmente antijurídicos porque violan la norma penal prohibitiva o preceptiva.
- b) Que considera la existencia solo de la material.- Tiene corrientes diferentes dentro de sí, pero todas coinciden en el hecho de considerar la esencia de la antijuridicidad en el daño o posibilidad del mismo a un bien jurídico.
- c) Que considera la existencia de ambas(dualista).

Corrientes que consideran el carácter objetivo y subjetivo de la antijuridicidad.

Interesantes resultan estas corrientes por lo siguiente: existe una corriente de la que forman parte Cuello Calón, Jiménez de Asúa, Maggiore y Mezger (entre otros), que consideran que la antijuridicidad es de naturaleza objetiva ya que para que exista sólo se requiere que se viole una norma penal, simple y llanamente con absoluta independencia del aspecto subjetivo de la culpabilidad. Es por lo anterior que sólo tiene validez la presente, para nosotros, pues efectivamente la antijuridicidad tiene total autonomía respecto de la culpabilidad.

Antijuridicidad general o penal exclusivamente.

Otra cuestión de importancia es la de saber si realmente se aplica la antijuridicidad a todas las ramas del derecho o sólo al derecho penal, la corriente generalmente aceptada es la que considera que existe antijuridicidad cuando hay

violación de un precepto de una materia determinada: penal, civil, mercantil, administrativa, etc.

Antijuridicidad General Tipificada.

Respecto a esta tendencia doctrinal podemos anotar que existen ideas encontradas ya que mientras unos lo consideran importante alegando que es necesario incrustar en el tipo la mención de la antijuridicidad especial, lo que se explica en virtud de que mientras en la hipótesis en que la antijuridicidad no está expresamente mencionada, la realización del hecho ejecutado debe considerarse lícito y excepcionalmente ilícito, otros lo desechan pues para saber que una conducta o hecho son antijurídicos es suficiente y útil el procedimiento de excepción-regla.

• CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.-

Ha sido materia de diversas opiniones y tendencias el nombre de las presentes, hasta las reformas de enero de 1994 recibían el nombre de causas de justificación en nuestro Código Penal Federal, después de las mismas reciben el nombre de Causas de exclusión del delito, siguiendo la línea de Raúl Carrancá y Trujillo que las señala como causas que excluyen la incriminación.

Las causas de justificación o Causas de exclusión del delito son aquellas condiciones que tienen el poder de excluir la antijuridicidad de una conducta típica, en otras palabras provocan que falte uno de los elementos esenciales del delito: la Antijuridicidad.

Es importante distinguirlas de las eximentes, a lo cual podemos decir que mientras las causas de justificación son objetivas, referidas al hecho e impersonales; las eximentes son de naturaleza subjetiva personal e intransitiva,

las primeras son: *erga omnes* respecto de los partícipes y en relación con cualquier clase de responsabilidad jurídica que se pretenda derivar del hecho en sí mismo.⁶⁰

En algunas legislaciones como por ejemplo en la Argentina, sólo se comprenden: defensa legítima estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho.⁶¹

Dicho esto pasemos a la explicación de cada una de las figuras.

Defensa legítima.-

Es una de las más importantes causas excluyentes del delito (o causas de justificación). Diversas definiciones de la figura en estudio:

La primera definición que daremos será la etimológica, "defensa" del latín *de-fendere* que significa defender, preservar, librar de; compuesto del prefijo *de*, con el significado de apartamiento, alejamiento, separación, etc., y *fend-ere* (antiguo), que se deriva de la raíz *fend* correspondiente a la primitiva *dhan-d*, amplificada de *dhan*, pegar, golpear⁶²; en cuanto al segundo término legítima del latín *legitimus* que significa, conforme a la ley, genuino auténtico, equitativo y permitido.

Para Cuello Calón "es legítima la defensa necesaria para rechazar una agresión actual o inminente e injusta, mediante un acto que lesione los bienes jurídicos del agresor".

60 Citado por Fernando Castellanos Op. cit. Pág 182.

61 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL. *Manual De Derecho Penal, Parte General*. México 1988.

62 SILVANO FONTANA, RAÚL JOSÉ. *Legítima Defensa Y Lesión De Bienes A Terceros*. Buenos Aires, 1970. Pág. 47.

Según Franz Von Liszt, "se legitima la defensa necesaria para repeler una agresión actual y contraria a derecho mediante una agresión contra el atacante".⁶³

Para Jiménez de Asúa la legítima defensa "es la repulsa de una agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios."⁶⁴

Por otro lado es interesante también la definición que nos aporta Celestino Porte Petit que reza así: "Se puede definir esta causa de justificación como el contraataque (o repulsa) necesario y proporcional a una agresión injusta actual o inminente que pone en peligro bienes propios o ajenos, aun cuando haya sido provocada insuficientemente"⁶⁵

Por otra parte el Código Penal Federal vigente establece su definición en los siguientes términos:

"Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende."⁶⁶

63 Citado por Fernando Castellanos Op. cit. Pág 189.

64 *La Ley y el Delito*. Pág 363, Caracas 1945.

65 Op. cit. Pág 501.

66 Tomado del Decreto publicado el día lunes 10 de enero de 1994, en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido varias definiciones que a continuación se transcriben: "se entiende por legítima defensa, la que es necesaria para rechazar un ataque antijurídico, actual, dirigido al que se defiende o contra un tercero. Es decir, que la situación fundamentadora de la legítima defensa se caracteriza por el ataque actual y antijurídico", señala en otra definición "por legítima defensa se entiende la acción que es necesaria para repeler un acontecimiento real y grave por parte de quien se defiende", "Se entiende por legítima defensa, la que es necesaria para rechazar un ataque antijurídico, actual, dirigido al que se defiende o contra un tercero", La acción de defensa es el acto de repeler un ataque injusto"⁶⁷

Todas las definiciones son más o menos coincidentes en lo siguiente: repulsa de una agresión antijurídica y actual por el atacado o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la protección; a continuación mostramos un cuadro esquemático de los elementos de la defensa legítima, para ser más explícitos en la exposición.

UNA AGRESION	ACTUAL	Contemporánea del acto de defensa; que esté aconteciendo
	VIOLENTA	Impetuosa, atacante, física o moral en personas o cosas amagos o amenazas
	SIN DERECHO	Antijurídica, no se puede pensar en repeler una agresión justa en la Defensa legítima
	PELIGRO INMINENTE	Peligro es la posibilidad de daño o mal, próximo, inmediato

⁶⁷ PORTE PETIT. Op. cit. Págs 302 y 303.

LA AGRESIÓN DEBE RECAER EN CIERTOS BIENES	LA PROPIA PERSONA	En su vida, integridad corporal, libertad física o sexual
	EL HONOR	Ya no está vigente
	LOS BIENES	Todos los de naturaleza patrimonial
	OTRAS PERSONAS	Defensa de terceros

NECESIDAD DE LA REACCIÓN DEFENSIVA	No es legítima la defensa cuando el agredido provocó la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella
	No es legítima cuando el agredido previó la agresión y pudo evitarla por los medios de ley (HOY LA REDACCION DEL CODIGO NO LO TUTELA)

EXCESO EN LA DEFENSA	Hay exceso si se prueba que no hubo necesidad del medio empleado, se sanciona como delito culposo
	Hay exceso en la defensa, cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por otros medios legales, o era notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó la defensa. Se sanciona como delito culposo.

Sólo resta aclarar que el exceso -con los detalles del cuadro-, no se incluye en nuestro Código, sólo habla de la punición como delito culposo y no especifica las hipótesis, del mismo.

Estado de necesidad.-

Según Cuello Calón el estado de necesidad es el peligro actual o inmediato para bienes jurídicamente tutelados, pertenecientes a otra persona, por otro lado el autor español Sebastián Soler señala que es una situación de peligro para el bien jurídico.⁶⁸

Diferencias con la defensa legítima.

La defensa legítima es un reacción contra el ataque, mientras que el estado de necesidad constituye en sí mismo una acción o ataque, y mientras en el primero el ataque recae sobre el agresor, en el estado de necesidad la lesión es sobre bienes de un inocente, además de lo anterior señalamos las siguientes:

- a) En la defensa legítima hay agresión, mientras en el estado de necesidad hay ausencia de ella.
- b) La defensa legítima crea una lucha, una situación de choque entre un interés ilegítimo y otro lícito; en el estado de necesidad no existe tal lucha sino un conflicto de intereses legítimos.

Eugenio Zaffaroni desprende lo siguientes elementos:

- El autor debe actuar con el fin de evitar el mal mayor para el bien jurídico de un tercero o del que actúa incluso del mismo afectado. Para establecer el mal menor se toma en cuenta: la jerarquía de los bienes jurídicos; la magnitud de la

⁶⁸ Citados por Fernando Castellanos Tena Op. cit. Pág 203.

lesión amenazada y el grado de proximidad del peligro (cuando colisionan vidas humanas no hay mal mayor ni menor, incluso cualquiera que sea el número).

El autor debe ser ajeno al mal amenazado, es decir que la amenaza no la haya provocado el autor con una conducta que al menos haga previsible la producción de la misma.

El autor no debe estar obligado a soportar el mal.

Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho.-

El Código lo comprende al decir en la fracción VI del artículo 15 al decir que se excluye del delito cuando:

"VI. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico, o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;"

La hipótesis clásica de las presentes causas de exclusión del delito es el caso de las lesiones y el homicidio cometidos en los deportes o como consecuencia de tratamientos médico -quirúrgicos y un tipo de lesiones inferidas con motivo del ejercicio del derecho de corregir. (antiguo artículo 294, hoy derogado). También deben incluirse en este apartado la obediencia jerárquica, o el caso del sujeto que no declara por guardar un secreto profesional (cumplimiento de un deber).

La antijuricidad de las conductas constitutivas de delito señaladas en la fracción primera del artículo 223 es palpable a través de la intención legislativa,

ya que al cobijar la hipótesis en forma de delito, se define la presencia de una *antijuricidad, tanto formal como material*.

4.3.4.- IMPUTABILIDAD

Existen tres corrientes diversas en la materia: una que considera a la *imputabilidad como parte de la culpabilidad*, otra que la separa de la culpabilidad y una tercera corriente que de manera ecléctica dice que la *imputabilidad constituye un presupuesto de la culpabilidad*.

La imputabilidad para Fernando Castellanos es la capacidad de entender y querer en el campo del Derecho Penal.⁶⁹

Para Carrancá y Trujillo, "será imputable todo aquél que posea, al tiempo de la acción, las condiciones psíquicas exigidas abstracta e indeterminadamente por la ley para poder desarrollar su conducta; todo el que sea apto e idóneo jurídicamente para observar una conducta que responda a las exigencias de la vida en sociedad humana"⁷⁰

Para Sergio García Ramírez la imputabilidad está relacionada con la capacidad en derecho penal, desde otro ángulo se trataría de una capacidad de culpabilidad, de asunción del juicio de reproche, no puede ser culpable quien es inimputable, aunque su conducta sea típica e ilícita.⁷¹

69 CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. cit. Pág 218.

70 CARRANCÁ Y TRUJILLO .RAÚL. *Derecho Penal Mexicano*. 15ª edición Editorial Porrúa, México, 1986 T I, Pág 222.

71 GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. *Derecho Penal*. Edif. U.N.A.M., México, 1990. Pág. 62.

Podemos concluir al decir de Fernando Castellanos que la imputabilidad es el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales del autor, en el momento del acto típico penal, que lo capacitan para responder del mismo.⁷²

INIMPUTABILIDAD.-

Parafraseando a Castellanos Tena podemos decir que como la imputabilidad es soporte básico y esencialísimo de la culpabilidad, sin aquella no existe ésta y sin culpabilidad no puede configurarse el delito; luego la imputabilidad es indispensable para la configuración del delito. Las causas de inimputabilidad son todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la delictuosidad.⁷³

Causas de inimputabilidad.

La doctrina ha coincidido en señalar las siguientes como las principales:

- a) Estados de inconsciencia.
- b) El miedo grave
- c) Sordomudez.
- d) Minoría de edad

a). Estados de inconsciencia: Existen dos formas a saber, los permanentes y los transitorios.

Dice al respecto la redacción vigente del artículo 15 fr. VII:

72 CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. cit. Pág. 218.

73 Op. cit. Pág. 223.

VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre disminuida se estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este Código,"

Como podemos ver el Código vigente es muy claro al hablar de trastornos abarcando ambas hipótesis, incluyendo las que de manera dolosa son provocadas por el agente.

b). El miedo grave: Hoy día ya no existe de manera independiente, pues de manera muy acertada se argumentó que para esos mismos fines existe la defensa legítima, y no tiene caso manejar una figura igual de manera repetitiva.

c). Sordomudez: Actualmente se sabe que la sordomudez no constituye una causa de inimputabilidad pues es comprobable por métodos científicos la capacidad de querer y entender de dichos sujetos.

d). Minoría de edad: Comúnmente se afirma que los menores de 18 años son inimputables y, por lo mismo, cuando realizan comportamientos típicos del Derecho Penal no se configuran los delitos respectivos, la razón de esto es que si bien es cierto tienen perfecto conocimiento de los que hacen, son una materia dúctil susceptible de corrección.

En el caso del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial que nos ocupa, se presentan los siguientes casos de Inimputabilidad, a través de las siguientes causas:

- 1) Desarrollo intelectual retardado.
- 2) Trastorno mental.

4.3.4.- CULPABILIDAD.

La culpabilidad constituye uno de los problemas más grandes a que se enfrenta el Derecho Penal, el problema empieza con la ubicación del dolo y la culpa dentro de ésta, la concepción psicológica señala a la culpabilidad como el nexo psíquico entre el sujeto y el hecho delictuoso, la concepción normativa por su parte la define como la contradicción entre la voluntad del agente y la norma jurídica, *contrariedad que genera el juicio de reproche correspondiente*; la teoría de la Acción finalista retira el dolo y la culpa de la culpabilidad, las ubica en la acción y entiende que aquélla es un mal uso de las facultades del agente. aquí rige el principio "*nullum poena sine culpa*", a nadie puede atribuírsele la comisión de un delito si no hay culpabilidad de su parte.

El autor Porte Petit señala a la culpabilidad como "el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto"⁷⁴, misma definición que adopta Fernando Castellanos.

Dolo.

Según Eugenio Cuello Calón, el dolo consiste en la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso, o simplemente en la intención de

74 PORTE PETIT. *Importancia de la Dogmática Jurídico Penal*. Edit. Porrúa, 1954, Pág 49

ejecutar un hecho delictuoso. Para Fernando Castellanos el dolo consiste en el actuar voluntario dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico.

El dolo se compone de dos elementos: uno ético constituido por la conciencia de que se quebranta el deber, y otro volitivo o emocional que constituye el elemento psicológico, o voluntad de realizar el acto; en la volición del hecho típico.

El siguiente cuadro sinóptico nos muestra la clasificación que la doctrina ha hecho de las especies de dolo:

DOLO	DIRECTO	El resultado coincide con el proposito del agente. (Decide privar de la vida a otro y lo mata)
	INDIRECTO	El agente se propone un fin y sabe que surgirán otros resultados delictivos (Para dar muerte a un sujeto a bordo de un avión coloca una bomba sabiendo que más gente perderá la vida)
	INDETERMINADO	Intención genérica de delinquir, sin proponerse un resultado delictivo en especial (Anarquista lanza bombas)
	EVENTUAL	Se desea el resultado delictivo, previéndose la posibilidad de que se presenten otros no queridos por el directamente (Incendio de una bodega, conociendo la posibilidad de que el velador muera o salga lesionado)

Culpa.-

Podemos decir que existe culpa cuando se delinque por un olvido de las precauciones indispensables exigidas por el Estado para la vida gregaria. Para Cuello Calón existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida causando un resultado dañoso previsible y penado por la ley, para Edmundo Mezger, actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever. De mayor claridad a la anteriores definiciones es la del Código Penal Vigente para el D.F.

(...) Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Son varias las teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica de la culpa a saber:

- De la previsibilidad: Propone que la esencia consiste en la previsibilidad del resultado no deseado.
- De la previsibilidad y evitabilidad: Se apoya en la anterior y aporta un elemento más: el carácter de evitable para la integración de la culpa.
- Del defecto de la atención: Funda la culpa en la violación por parte del sujeto de un deber de cuidado impuesto por el Estado.

La Doctrina mexicana ha sido uniforme al decir que existe culpa cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la producción del resultado típico, pero éste surge a pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente exigidas.

Los elementos que encontramos en la culpa son los siguientes:

- Actuar voluntario (positivo o negativo)
- Obrar sin cautela o precauciones exigidas por el Estado
- Resultado previsible y evitable, y además tipificados penalmente.
- Relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el resultado no querido.

Los delitos en materia de marcas establecidos dentro del artículo 223, se pueden cometer de forma dolosa e intencional, derivadas del mismo texto de la Ley de Propiedad Industrial.

- **INCUPLABILIDAD.**

Para Jiménez de Asúa la inculpabilidad es la absolución del sujeto en el juicio de reproche⁷⁵, lo cierto es que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad: conocimiento y voluntad, aspectos subjetivos en el injusto.

Causas de inculpabilidad.-

a) La no exigibilidad de otra conducta

Varias son las fracciones del artículo 15 que hacen referencia a las excluyentes de culpabilidad, ya señalamos que la fracción V regula el estado de necesidad. Es común entender que el sacrificio de un bien de menor jerarquía en aras de otro superior, implica exclusión de ilicitud. Si la colisión ocurre entre bienes de igual jerarquía quien sacrifica el ajeno se ampara en una causa de inculpabilidad.

El desarrollo de la excluyente de estado de necesidad lleva a un concepto más amplio: la no exigibilidad de otra conducta. Esta puede ser la fórmula para la eximente del porvenir, ésta abarca tanto el estado de necesidad como las otras excluyentes. La excluyente no beneficia a quien tiene el deber jurídico de enfrentar el peligro.⁷⁶

⁷⁵ La ley y el delito P. 480 Caracas 1945

⁷⁶ GARCÍA RAMÍREZ Op. cit. Pág. 67.

La redacción del Código Penal vigente la maneja de manera independiente, en la fracción IX, que dice a la letra:

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho.

b) Miedo grave y temor fundado

La fracción VI de la redacción anterior a las reformas de 1994 del artículo 15 señalaba que se excluye de responsabilidad penal a quien obra "en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente." A la fecha esta causa de inculpabilidad desapareció como tal.

c) Caso fortuito

En el caso fortuito está, como se estila decir el límite de la culpabilidad, pues su nombre mismo lo señala "fortuito", lo fortuito es atribuible a la fortuna, no al individuo, en lo que respecta a entidad y consecuencias penales; a esto se refiere la fracción X del 15:

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito."

d). Error.

El error esencial sobre los hechos y la errónea suposición de que existe una causa de licitud -dice García Ramírez- suprimen la culpabilidad y excluyen la responsabilidad penal, cuando el error es invencible o insuperable; esto descarta,

además del dolo, la culpa: si el agente hubiese podido salir de su error, razonablemente, no operaría la eximente.

Anota el texto vigente del artículo 15 fracción VIII:

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible:

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o del alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta.

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 66 de este Código"

Las multicitadas conductas delictivas señaladas en la Ley de Propiedad Industrial presentan dentro de su inculpabilidad la posibilidad del caso de la no exigibilidad de otra conducta (Vis compulsiva); en algunos caso también es viable la presencia del error.

4.3.5.- CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.

Es muy importante distinguir entre condición objetiva de punibilidad y requisito de procedibilidad, para el caso de que falte el primero de ellos, sencillamente la conducta ilícita no será sancionada, mientras que si llegara a faltar el requisito de procedibilidad no habrá proceso; pero una vez satisfecho ese requisito, se tendrá vía libre para la persecución.

Para Fernando Castellanos las condiciones objetivas de punibilidad no son elementos esenciales del delito, dice que son aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación.

Dentro del multicitado artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial el procedimiento se lleva a cabo a través de la denuncia, pero para proceder al ejercicio de la acción penal se requiere el dictamen técnico emitido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

4.3.6.- PUNIBILIDAD.

La punibilidad, elemento o consecuencia del delito es la sancionabilidad legal penal del comportamiento típico, antijurídico, imputable y culpable. Aquí rige el principio *nulla poena sine lege*, consignado en el artículo 14 Constitucional. Para García Ramírez el propósito de sancionar toda conducta que deba serlo conduce además al principio *nullum crimen sine poena*.⁷⁷

Para distinguirla de la pena en sí diremos que el Diccionario Jurídico Elemental, la define como la sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o falta, también especificados; dicho a la manera de Fernando Castellanos Tena: "Es el castigo legalmente impuesto, por el Estado al delincuente, para conservar el orden jurídico", contrastándola con la de punibilidad del mismo autor, tenemos que la punibilidad "consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena;..."⁷⁸

Sergio García Ramírez define a la punibilidad como el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta; la conducta es punible cuando por su naturaleza amerita ser penada, se engendra entonces una amenaza estatal para los infractores de ciertas normas jurídicas (ejercicio del *ius puniendi*), en síntesis la punibilidad es:

⁷⁷ Op. cit. Pág 70.

⁷⁸ Op. cit. Págs. 267. 305 y 306.

- Merecimiento de penas.
- Amenaza estatal de imposición de sanciones si se llenan los presupuestos legales.
- Aplicación fáctica de las penas señaladas por la ley.

Existen autores que le restan importancia a la punibilidad, tal, es el caso de Fernando Castellanos que nos dice que la misma "por ser el merecimiento de una pena, no adquiere el rango de elemento esencial del delito, porque la pena se merece en virtud de la naturaleza del comportamiento".⁷⁹

En la misma línea encontramos el pensamiento de Raúl Carrancá y Trujillo e Ignacio Villalobos, para el primero si llegare a faltar este elemento, el delito permanece inalterable, mientras el segundo de ellos manifiesta que la pena es la reacción de la sociedad, o el medio del que ésta se vale para tratar de reprimir el delito; es algo externo al mismo y, por ello no es elemento del delito.

Por otro lado, en principio Porte Petit consideraba que con apego a la ley vigente y la dogmática que en México se ha hecho en torno a ella, la punibilidad sí es un carácter del delito pues el artículo 7º del Código Penal que define al delito como el acto u omisión sancionado por las leyes penales, exige la pena legal y no vale decir que sólo alude a la garantía penal *nullum crimen sine lege*, pues tal afirmación es innecesaria, ya que otra norma del total ordenamiento jurídico, el artículo 14 Constitucional alude sin duda a la garantía penal, luego entonces, una conducta en cuanto no es punible, no encaja en la definición de delito que hace el Código Penal.

79 CASTELLANOS FERNANDO. Op. cit. Pág 130.

Tiempo después cambió su pensamiento y reconsideró lo que en otro tiempo sostuvo, dándole el carácter de consecuencia del delito y no como elemento.

La Ley de Propiedad Industrial establece para este delito la punibilidad de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.

- EXCUSAS ABSOLUTORIAS.-

En función de las excusas absolutorias no es posible la aplicación de la pena; constituyen el factor negativo de la punibilidad.

En el caso que analizamos, la Ley no prevé excusa absoluta alguna para las hipótesis del numeral 223.

Es interesante la definición que de las excusas absolutorias nos aporta Fernando Castellanos al decir que son aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena. El Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o equidad, de acuerdo con una prudente política criminal. En presencia de una excusa absoluta, los elementos esenciales del delito (conducta, hecho, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), permanecen inalterables; lo único que sucede es que no se sanciona.

Dentro de las conductas delictivas establecidas en el artículo 223 de la presente Ley no existe ninguna excusa absoluta.

4.4.- DELITOS EN EL DERECHO MARCARIO.

4.4.1.- ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de propiedad Industrial establece dos conductas violatorias de los derechos de propiedad Industrial en relación a las marcas.

CONCEPTO DE DELITO:

El Diccionario Jurídico Mexicano define lo que se considera delito de la siguiente manera:

En Derecho Penal, Acción u Omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo amenaza de una pena o sanción criminal..."⁸⁰

El Artículo 223 Establece las conductas consideradas como delictivas, entre ellas, únicamente encontramos dos referentes, a los signos distintivos. La mayoría de las violaciones a los derechos de propiedad Industrial se consideran infracciones administrativas.

Son delitos:

Artículo 223:

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

Elementos:

⁸⁰ Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo II, Edit Porrúa. México, 1985.

- 1) Que se haya cometido una de las infracciones administrativas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.
- 2) Que se haya impuesto una sanción al infractor.
- 3) Que la sanción impuesta haya quedado firme.

Dentro del primer elemento nos encontramos con las infracciones administrativas.

LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

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 SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN COMO ELEMENTO DE UN NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O VICEVERSA, SIEMPRE QUE DICHS NOMBRES RAZONES O DENOMINACIONES ESTÉN RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS QUE OPEREN CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS POR LA MARCA.

COMO DENOMINACIONES, SIGNOS, SÍMBOLOS, SIGLAS O EMBLEMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4° Y LAS FRACCIONES VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 90 DE ESTA LEY

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.

SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, EN PRODUCTOS O SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE LA MARCA SE APLIQUE

OFRECER EN VENTA

O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA A SABIENDAS QUE SE USÓ ÉSTA EN LOS MISMOS SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR.

O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA QUE HAYAN SIDO ALTERADOS

O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA QUE HAYAN SIDO ALTERADOS DESPUÉS DE HABER ALTERADO, SUSTITUIDO O SUPRIMIDO PARCIAL O TOTALMENTE .

No existe un cuerpo legal codificado y sistematizado como el Código Penal que prevea y sancione las Infracciones Administrativas y dentro del fenómeno descodificador, las leyes especiales también tienen su capítulo dedicado exclusivamente a definir “infracciones” y establecer sanciones para las mismas.

Artículo 21 de la Constitución:

La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial”. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial la cual estará bajo el mandato inmediato de aquel. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por la infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía en la que solamente consistirán en multa o arresto por treinta y seis horas...

La ilicitud consiste en la omisión de los actos y en la ejecución de los actos prohibidos por el ordenamiento jurídicos. Se considera que el ilícito es un género de acuerdo a las normas que el propio derecho establece, y que tiene en consecuencia varias especies

Don Joaquín Escriche define a la infracción como:

Transgresión, violación, o quebrantamiento de alguna Ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la infracción de la leyes, así como de la de los contratos que haya celebrado e incurre en las penas que respectivamente estuvieren señaladas, o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios que de su infracción se siguieren.⁸²

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

81 ESCRICHE. *J. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia*. Madrid. Pág 869.

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”.⁸³

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

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

II.- 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.

III.- ...

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

VI.- 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 9o de esta Ley.

VII.- 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.

VIII.- 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.

IX.- 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.

X.- 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".

III. PUESTA EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS INDICANDO QUE ESTÁN PROTEGIDOS POR UNA MARCA REGISTRADA SIN QUE LO ESTÉN.

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

Art. 213.- ...

I a II.- ...

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, quien lo haga indebidamente, lo explica el Dr. David Rangel Medina, al establecer que : "La razón de ser 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, sin que exigen su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación quien las limite o reproduzca sin permiso de su dueño."⁸⁴

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

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

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 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.

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

83 RANGEL MEDINA, David. Los Marcas y sus Leyendas Obligatorias. Edit. Talleres Impresos de Lujo, S.A., México 1958. Págs. 16-17.

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 servicios o productos 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 el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En éste caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

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

Por lo que se refiere a la caducidad de una marca registrada esta procede en dos casos

Artículo 152.-

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

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

El artículo 154 establece que el titular de una marca podrá solicitar por escrito en cualquier tiempo la cancelación.

La Declaración de Nulidad, Caducidad, y Cancelación de un registro de una marca se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de

parte o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. Cuando la caducidad de una marca opere porque no se renovó la misma en términos de la Ley, no se requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

El hecho de que la ley otorgue al titular de la marca caduca, cancelada o nula un plazo de tres años, consideramos dicho plazo benéfico puesto que estamos dentro de la hipótesis de que el titular del registro de la marca desconocía la existencia de una marca similar o idéntica aplicada a los mismos productos o servicios y como consecuencia tendría repercusiones económicas para el titular de dicha marca por el hecho de que se quedara con mercancía y ya no la pudiera comercializar por ostentar una marca que ya no le pertenece, dándole la ley el plazo antes mencionado para que se encuentre en aptitud de vender su mercancía.

IV.- USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSIÓN

Artículo 213:

I a III.- ...

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".

Los elementos constitutivos son:

- a) Que exista una marca registrada; y
- b) Que se utilice una marca en grado de confusión,
- c) Que su uso recaiga sobre los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada.

En relación con el primero de los elementos es como consecuencia de que el titular de una marca adquiere el derecho exclusivo de su uso.

Al respecto el artículo 87 de la Ley establece:

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio y en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho exclusivo se obtienen mediante su registro en el Instituto.

Señalándonos que ninguna otra persona podrá utilizar una marca igual.

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

El Tercer Tribunal Colegiado del primer Circuito establece lo siguiente:

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN 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 deberá 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 pueda determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, por que no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que por ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no esta 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 puede confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.⁸⁵

84 *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 voto.

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

La siguiente tesis Jurisprudencial establece:

MARCAS. ANÁLISIS DE SU POSIBLE CONFUSIÓN.- Si bien este tribunal a sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión se debe atender no solo 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 al 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 a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.”⁸⁶

El IMPI, autoridad administrativa será quien determine si dos marcas son parecidas en grado de confusión, por lo cual deberá apreciar las marcas en su conjunto distinguiendo tanto las semejanzas como las diferencias de las mismas.

85 *Semanario Judicial de la Federación*. Séptima Época, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 223.

PRECEDENTES:

Séptima época, Sexta parte:

Volumen 70 pág. 49. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H "9 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 151-156, pág 209. Amparo en revisión 487/7. 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.

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

MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SOLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDÉNTICOS 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 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 atender, 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 por qué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitaste de que se trate de productos idénticos o similares.⁸⁷

Asimismo, también es aplicable la siguiente Tesis:

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSIÓN EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACIÓN DIFERENTE.- Del texto de los

⁸⁶ *Semanario Judicial de la Federación*. Séptima Época, Volumen 217-228, pagina 387.

PRECEDENTES

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

artículos 94 y 95 de la Ley de invenciones y marcas y 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 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, si 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 mas que los productos determinados en la clasificación 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 para 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, por ello contravendría lo dispuesto por el artículo 95 de la ley de Invenciones y Marcas.⁸⁸

87 *Semanario Judicial de la Federación*. Octava Época, tomo dos segunda parte-1, tesis 39 página 230.

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.

V.- USO DE UNA MARCA REGISTRADA COMO ELEMENTO DE UN NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

Artículo 213:

I a IV.- ...

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

Aquí se desprenden tres elementos necesarios para que se configure la infracción prevista en la fracción antes transcrita:

- a) Que exista una marca registrada;
- b) Que 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; y
- c) Que los establecimientos que operen con productos o servicios se encuentren amparados por la marca registrada.

Entre los derechos del titular de una marca registrada, está el de la exclusividad de uso de marcas por lo tanto, ese derecho le da la facultad de ejercitar las funciones legales destinadas a conservar ese derecho y evitar que terceras personas sin autorización, usen una marca registradas que no sea de su propiedad.

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

Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, de la 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 mora les 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 aplicación de las sanciones a que 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 del pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en éste 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 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 ya que el público consumidor podrá confundir dos denominaciones si éstas amparan los mismos o similares productos o servicios.

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.

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

I a XIV.- ...

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...

Como consecuencia nos da una definición por marca notoriamente conocida cuando se 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 por esta ley.

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

Artículo 6 bis del Convenio de París

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 en 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.

VII.- USO DE MARCAS CONSIDERADAS NO REGISTRABLE EN TÉRMINOS DE LA LEY

Art. 213. Son infracciones administrativas:

I ...

II.- Usar como marcas las denominaciones signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 40 y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV del artículo 90 de esta Ley.

El artículo 40 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 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 al error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, de los 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 aplicada a cualquier producto o servicio.

VIII.- USO DE MARCA REGISTRADA SIN AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I a XVII.- ...

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 Propiedad Industrial no nos da una definición de lo que por uso se entiende, mientras que en el artículo 118 de la 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 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 o 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 perjuicios de terceros.

Como se desprende de lo anterior, es necesario que la licencia de uso de marca 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 la 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.

IX.- PUESTA EN VENTA O CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I a XVIII.- ...

XIX.- Ofrecer en venta 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 que se estaba utilizando una marca registrada sin consentimiento, ya que la actitud del 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 de que se trate de una marca conocida.

XX.- PUESTA EN VENTA O CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS ALTERADOS QUE OSTENTEN UNA MARCA REGISTRADA.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I a XIX.- ...

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. varias, mudar.”⁸⁹

En este sentido, se considera que, cuando una persona comercializa con productos que ostenten una marca registrada pero que éstos se encuentren alterados o modificados, es decir, que no conserven sus características originales, estará cometiendo una infracción administrativa a la Ley de Propiedad Industrial.

XXI.- ALTERAR, SUSTITUIR O SUPRIMIR TOTAL O PARCIALMENTE UNA MARCA REGISTRADA.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I a XX.- ...

XXI.- 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 tienen lugar cuando se cambia su esencia o firma, 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 una 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 tienen la misma

88 RAJUY POUDEVIDA, ANTONIO. *Diccionario Porrúa De La Lengua Española*. Edit. Porrúa. México. 1990. Pág. 32.

bonanza que la de los productos registrados con la marca afamada sustituida".⁹⁰

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 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.

El segundo de los elementos, establece las acciones que se pueden imponer, las cuales son las establecidas en el artículo 214 de la Ley, sobre las cuales ya se hizo mención.

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 directo ante el Juzgado de Distrito en materia Administrativa en turno.

Para impugnar una resolución vía amparo indirecto, el infractor cuenta con 15 días hábiles a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la

89 JIMÉNEZ HUERTA, MARIANO. Op.cit.Pág 398.

notificación de la sanción que se pretende impugnar por promoverlo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley.

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

Si transcurrido dicho término, el infractor no hubiere impugnado la resolución por medio del 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 impulso la sanción, cae en el supuesto contenido en la fracción I del artículo del artículo 223 de la Ley de 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 en penal.

Con base en todo lo explicado a lo largo del presente capítulo, nos permitimos aplicar los elementos del delito a la hipótesis contenida en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, aclarando que dicho numeral señala que la reiteración en las infracciones a la ley es lo que constituirá un delito.

Estudio Dogmático de las conductas constitutivas de delito:

Conducta: Se trata de un delito de acción, prusubsistente, al exigir la reiteración en todos los casos.

Ausencia de Conducta: No se presenta ninguna causa.

Tipicidad: Contiene los elementos objetivos, subjetivos y normativos.

Sujeto Activo: no exige la ley ninguna calidad en específico para el sujeto activo, puede ser cualquier persona.

Sujeto Pasivo: Existe una calidad específica que es el titular o licenciataria de la marca.

Objeto Jurídico: los derechos marcarios.

Objeto Material: el patrimonio de los titulares de las marcas, así como la plusvalía de la marca.

Referencias temporales, espaciales y/o medios Comisivos: no se presentan.

Atipicidad:

- 1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
- 2) Ausencia de objeto jurídico.
- 3) Ausencia de objeto material.

Antijuricidad:

- 1) Formal.
- 2) Material.

Causas de Justificación: no se presenta ninguna.

Imputabilidad: capacidad de querer y entender en el campo del Derecho.

Inimputabilidad: se peresentan las siguientes causas:

- 1) Desarrollo intelectual retardado.
- 2) Transtorno mental.

Culpabilidad: Sólo puede cometerse el delito de forma dolosa e intencional.

Inculpabilidad: No exigibilidad de otra conducta (Vis compulsiva).

Condiciones Objetivas de punibilidad: se inicia por denuncia, pero para proceder al ejercicio de la acción penal se requiere el dictámen técnico emitido por el Instituto de Propiedad Industrial.

Punibilidad: La Ley de Propiedad Industrial establece la punibilidad de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.

Excusas Absolutorias: No existe ninguna.

Tentativa: es configurable en este delito.

Dentro de la segunda conducta violatoria que contienen la fracción II del Artículo 223 que considera conducta delictiva en materia de marca es:

Art. 223:

(...) II.- Falsificar Marcas de forma dolosa y a escala comercial...”

Elementos

- 1) Que exista falsificación de una marca.
- 2) Que la falsificación se realice en forma dolosa.
- 3) Que se realice a escala Comercial.

La acepción enciclopédica que se da de la falsificación es:

Falsificación. Acción y efecto. Delito de falsedad que se comete en documento público, comercial o privado, en mopedna o en sellos o marcas”.⁹¹

⁹⁰ Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo IX, Pág. 871

Falsificar es adulterar, corromper o contrahacer una cosa material, y solamente una cosa material.

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 simplemente falsedad.

La falsificación es una imitación. Pero no imitación de la verdad, 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."⁹²

La falsificación es una imitación y el mismo alcance puede dársele dentro del ámbito jurídico. Justiniano hablaba de la falsificación externa de las cosas llamándola *Imitatio*.

La falsedad de los signos o símbolos preestablecidos sólo puede lograrse mediante la imitación de los mismos. El falsificador se esfuerza para 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 suplantarlos. La falsificación implica, con frecuencia, la reproducción ilícita de un signo del Estado, y al castigarla se tutela la 'buena fe pública'..."⁹³

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

⁹¹ Op Cit. Pág. 872.

⁹² Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXV.

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

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 del delito.

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

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”.⁹⁴

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.

Estudio Dogmático de lafracción II del artículo 223.

Conducta: Se trata de un delito de acción.

Ausencia de Conducta: No se presenta ninguna causa.

Tipicidad: Contiene los elementos objetivos, subjetivos y normativos.

⁹³ MUÑOZ CONDE,FRANSCISCO. *Teoría General Del Delito*.Edit. Tirant lo Blanch, Valencia España 1991. Pág 61.

Sujeto Activo: no exige la ley ninguna calidad en específico para el sujeto activo, puede ser cualquier persona.

Sujeto Pasivo: Existe una calidad específica que es el titular o licenciataria de la marca, y los consumidores.

Objeto Jurídico: los derechos exclusivos de la marca.

Objeto Material: el patrimonio de los titulares de las marcas, así como la plusvalía de la marca.

Referencias temporales, espaciales y/o medios Comisivos: no se presentan.

Atipicidad:

- 1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
- 2) Ausencia de objeto jurídico.
- 3) Ausencia de objeto material.

Antijuricidad:

- 1) Formal.
- 2) Material.

Causas de Justificación: no se presenta ninguna.

Imputabilidad: capacidad de querer y entender en el campo del Derecho.

Inimputabilidad: se presentan las siguientes causas:

- 1) Desarrollo intelectual retardado.
- 2) Transtorno mental.

Culpabilidad: Sólo puede cometerse el delito de forma dolosa e intencional.

Inculpabilidad: No exigibilidad de otra conducta (Vis compulsiva).

Condiciones Objetivas de punibilidad: se inicia por denuncia, pero para proceder al ejercicio de la acción penal se requiere el dictamen técnico emitido por el Instituto de Propiedad Industrial.

Punibilidad: La Ley de Propiedad Industrial establece la punibilidad de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.

Excusas Absolutorias: no existe ninguna.

Tentativa: es configurable en este delito.

CONCLUSIONES

En los últimos veinte años ha existido una tendencia de despenalizar el mayor número de conductas violatorias de los derechos de Propiedad Industrial en general para ser infracciones administrativas, lo cual considero que es bueno, puesto que es más ágil el procedimiento para perseguir la infracción que el delito.

Las infracciones administrativas en general, son una buena opción de regular las conductas violatorias de los derechos sobre la marca, evitando la comisión de conductas delictivas.

Han aumentado el monto de las multas que como sanción se pueden imponer a quien infrinja un derecho de la Propiedad Industrial, ya que para un infractor puede ser más grave y doloroso el tener que pagar una multa, al afectar su economía, y de esa forma, no volverá a cometer una infracción administrativa fácilmente y mucho menos un delito.

Consideramos que el tiempo que tarda el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial es excesivo para dictar la resolución de Juicio de Infracción Administrativa, si tomamos en cuenta que dentro de la estadísticas del propio Instituto es un año aproximadamente lo que se tarda para dictar la resolución correspondiente.

Consideramos que la Fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial es inadecuada, puesto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen gran responsabilidad en la comisión de dicha conducta, que posteriormente puede constituir un delito, ya que el Instituto al otorgar un registro marcario realiza el examen de confusión y similitud y es preocupante que se otorguen los registros y que después dicte el mismo Instituto una resolución de posible confusión a favor o en contra de una las partes cuando se entiende que la Institución ya revisó dicho requisito.

PROPUESTAS

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 para la comisión de una infracción administrativa ya que la Federación nos es la que sufre el daño, ni el perjuicio alguno al cometerse las infracciones administrativas. Proponemos que de el monto de la multa sea un 60% del monto para el que resultare perjudicado y el 40% para la Federación.

Sería de gran utilidad establecer un procedimiento de oposición para el registro de una marca registrada, consistente en que, si el titular de una marca se enterara de 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 debería registrar dicha marca, por considerar que si se otorgara el registro invadirían derechos adquiridos por el titular.

Es conveniente que el Instituto a través de la Ley establezca un lapso de tiempo máximo de tres meses para dictar una resolución de los juicios de declaración de Infracción administrativa, ya que con el tiempo que dilata, los infractores reinciden en la conducta infractora y por los mismo, se realiza la comisión de los delitos.

Proponemos que debería darse más publicidad a la materia marcaria con el objeto de que los particulares tuvieran conocimiento de que existe el I.M.P.I para amparar sus marcas y demás elementos constitutivos de la Propiedad Industrial.

Sería conveniente que se proporcionarán cursos en dicha materia a los encargados de impartir justicia en nuestro país, ya que muy pocos jueces tienen experiencia en la materia y con los cambios económicos que sufre nuestro país es necesario dar una actualización, más aún con las deficiencias el procedimiento ante el Instituto, ya que generalmente se recurre a los Juzgados de Distrito para disolver las controversias originadas dentro del procedimiento ante el Instituto.

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA ROMERO, Miguel y LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo.** *Delitos Especiales* 2a edición actualizada. Editorial Porrúa. México, 1990.
- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime.** *La Regulación de las Invencciones y marcas y de la Transferencia Tecnológica*, Editorial Porrúa. México, 1982.
- BERALDI, Roberto.** *El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur*. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina, 1992.
- CABANELLAS, Guillermo.** *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina 1989.
- CARRANCÁ Y TRUJILLO, Raúl y CARRANCÁ Y RIVAS Raúl.** *Código Penal Anotado*. Editorial Porrúa. México, 1993.
- CARRANCÁ Y TRUJILLO .Raúl.** *Derecho Penal Mexicano*. Editorial Porrúa. México, 1986.
- CASTELLANOS TENA, Fernando.** *Lineamientos Elementales de Derecho Penal*. Editorial Porrúa. México, 1991.
- DE PINA, Rafael.** *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa. México, 1984.
- DE TORO Y GISBERT Miguel.** *Pequeño Larousse Ilustrado*. Editorial Larousse París 1967.
- DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA.** Editorial Goldstein Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1983.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM. *Diccionario Jurídico Mexicano*. Tomo III D, Editorial Porrúa. México, 1985.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO GRANDA. Editorial Juan Carlos Granda. Buenos Aires, Argentina, 1970.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LABOR. Editorial Labor. Barcelona, España, 1973.

ESCRICHE, J. *Diccionario de Legislación y Jurisprudencia*. Madrid España.

FLORIS MARGADANT, Guillermo. *Introducción a la Historia del Derecho Mexicano*. Editorial Esfinge. México, 1980.

GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. *Introducción al estudio del Derecho*. Editorial Porrúa. México, 1992.

GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco. *El Código Penal Comentado, precedido de las reformas de las leyes penales en México*. Editorial Porrúa. México, 1982.

GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. Editorial Planeta. Barcelona, España, 1973.

GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. Editorial Planeta. España, 1988.

GRANADOS ATLACO, Miguel Ángel y GRANADOS ATLACO, José Antonio. *Teoría del Delito.* Edita Sistema de Universidad Abierta. México, 1998.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. *La Ley y el Delito.* Principios de Derecho Penal. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina, 1979.

JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. *La Antijuridicidad.* Imprenta Universitaria. México, 1952.

MORINEAU IDUARTE, Martha. *Derecho Romano.* Editorial Harla. México, 1987.

MANTILLA MOLINA, Roberto. *Derecho Mercantil.* Editorial Porrúa. México, 1977.

NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas.* Editorial Porrúa. México, 1985.

PALOMAR DE MIGUEL, Juan, *Diccionario para Jurista.* Editorial Mayo. México, 1981.

PORTE PETIT, Celestino. *Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal.* Editorial Porrúa. México, 1991.

RANGEL MEDINA, David. *Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias.* Talleres Impresos de Lujo. 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, Número 23, enero-junio de 1974.

RANGEL MEDINA, David. *Tratado de derecho Marcario.* Editorial Libros de México. México, 1963.

SEPÚLVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Un estudio sobre las patentes, certificados de invención, las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales y la competencia desleal.* Editorial Porrúa. México, 1981.

SERRA ROJAS, Andrés. *Derecho Administrativo.* Tomo II. Editorial Porrúa. México, 1981.

SILVANO FONTANA, Raúl José. *Legítima Defensa y lesión de bienes a terceros.* Buenos Aires, Argentina, 1970.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *Manual de Derecho Penal.* Parte General. México, 1988.

OTRAS FUENTES:

INFORMÁTICAS

a).-www.wipo.int.

b) [http:// www. impi.gob](http://www.impi.gob).

c) avalladolid.impi.gob.mx.