

878509

12  
2g.

**UNIVERSIDAD NUEVO MUNDO**

---

**ESCUELA DE DERECHO**

**CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**



**LA PIRATERIA DE MARCAS DENTRO DE LA LEY  
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TESIS**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A**

**MARIA DEL CARMEN HURRE DIAZ**

**DIRECTOR DE TESIS:**

**LIC. MARIA EBEL GIFFARD SANCHEZ**

**MEXICO, D. F.**

**1999**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

270



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**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.

**A Dios:** Por el maravilloso regalo de vivir.

**A mis papás:** Por su amor, su educación, su apoyo, su entrega, sus lágrimas y sobretodo, por hacer de mí quien soy.

**A mis tíos Pilar y Lorenzo:** Por su gran cariño y apoyo incondicional. Por impulsarme a crecer.

**A mis hermanos Patricia y Armando:** Por enseñarme que la vida es mejor compartida.

**A Alonso:** Por las ilusiones y los sueños, por compartir conmigo este camino, y sobretodo por tu maravilloso amor.

**A Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C.:** Por ser mi escuela y mucho tiempo mi casa, por creer en mí y por hacerme abogada. En especial a los Licenciados Gabriel Navarrete y Marcial Ascencio, por ser mis maestros, con una infinita paciencia.

**A la Lic. Ebel Giffard:** Por su incomparable ayuda para realizar esta Tesis.

# LA PIRATERIA DE MARCAS DENTRO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

## INTRODUCCION

### CAPITULO 1 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

|         |                                       |    |
|---------|---------------------------------------|----|
| 1.1     | LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....         | 1  |
| 1.1.1   | Fundamento Constitucional.....        | 2  |
| 1.2     | DERECHOS DE AUTOR.....                | 3  |
| 1.3     | DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..... | 5  |
| 1.3.1   | Naturaleza Juridica.....              | 5  |
| 1.3.2   | Creaciones Nuevas.....                | 8  |
| 1.3.3   | Signos distintivos.....               | 9  |
| 1.3.3.1 | Marcas.....                           | 9  |
| 1.3.3.2 | Avisos Comerciales.....               | 12 |
| 1.3.3.3 | Nombres Comerciales.....              | 12 |
| 1.3.3.4 | Denominaciones de Origen.....         | 13 |
| 1.3.4   | Secretos Industriales.....            | 13 |
| 1.4     | ANTECEDENTES CONTEMPORANEOS.....      | 14 |

### CAPITULO 2 LA EMPRESA

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 2.1   | CONCEPTO DE EMPRESA.....                | 19 |
| 2.1.1 | Elementos de la Empresa.....            | 21 |
| 2.1.2 | Fines de la Empresa.....                | 23 |
| 2.2   | IMPORTANCIA DE LA MARCA PARA LA EMPRESA | 25 |

### CAPITULO 3 PIRATERIA

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 3.1   | ORIGEN Y CONCEPTO DE PIRATERIA.....                                     | 30 |
| 3.2   | PIRATERIA DE MARCAS.....  | 41 |
| 3.2.1 | La Pirateria de Marcas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial..... | 48 |

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| 3.3                     | DAÑO DE LA PIRATERIA A LA ECONOMIA NACIONAL.....  | 66  |
|                         | 3.3.1 Contribuciones al Estado.....   | 66  |
|                         | 3.3.2 Los impuestos no pagados por la piratería....   | 71  |
| <br>                    |   |     |
| CAPITULO 4              | ACCIONES Y SANCIONES RESPECTO DE PIRATERIA DE MARCAS  |     |
|                         | 4.1 ACCION ADMINISTRATIVA.....  | 75  |
|                         | 4.1.1 Requisitos.....   | 75  |
|                         | 4.1.2 Procedimiento.....  | 80  |
|                         | 4.1.3 El Juicio de Amparo.....  | 85  |
|                         | 4.2 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.....   | 88  |
|                         | 4.3 SANCIONES.....  | 95  |
| <br>                    |   |     |
| CAPITULO 5              | PROPUESTA   |     |
|                         | 5.1 LAS FRACCIONES IV Y XVIII DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELITOS..... | 99  |
|                         | 5.2 LA PIRATERIA DE MARCAS COMO DELITO ESPECIAL.....  | 104 |
| <br>                    |   |     |
| CONCLUSIONES.....       |   | 112 |
| <br>                    |   |     |
| BIBLIOGRAFIA.....       |   | 115 |
| <br>                    |   |     |
| BIBLIOGRAFIA LEGAL..... |   | 118 |

## **INTRODUCCION**

La piratería de marcas no es una noticia que se publique diariamente en los periódicos o que aparezca en los noticiarios, no es tema de conversación en restaurantes, ni se publican con frecuencia en las revistas artículos que nos hablen de la piratería de marcas, no parece ser un tema tan actual como la inseguridad y la economía. Sin embargo, el ilícito de la piratería de marcas, causa severos problemas en los que las personas que se ven envueltas, pueden perder tanto o mucho más que con una devaluación, un asalto o un secuestro.

La piratería de marcas envuelve a personas honestas y trabajadoras que no merecen lo que les sucede. No podemos dejar a un lado la búsqueda de la solución solamente porque no se conoce a profundidad el tema, ni se conoce la gravedad del problema. Las personas que han estado envueltas en un problema de piratería, son quienes conocen las pérdidas que se pueden alcanzar.

En esta tesis estudiaremos la importancia que tiene una marca para su titular, ya sea persona física o persona moral y el daño que sufre quien es atacado por la piratería de marcas.

Dicho concepto legalmente no existe, por lo cual estudiaremos la razón por la que llamamos así a los ilícitos en contra de las marcas y encontraremos un concepto que posteriormente propondremos se legalice, a fin de obtener una definición general que todos podamos utilizar y que sea entendible.

Este es un estudio de un ilícito que no parece ser grave y que sin embargo lo es, que nos está dañando a todos y no se sabe por qué. Aquí lo vamos a comprender y propondremos una solución.



## CAPITULO 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

### 1.1 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se entiende por derecho intelectual, el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

De este concepto se desprenden dos vertientes, los derechos de autor y la propiedad industrial. Las obras que apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento o la cultura en general, son protegidas por reglas que integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica; las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia. Ahora bien, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos, en el campo de la industria y el comercio, o a la selección de medios diferenciadores de

establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.

### 1.1.1 Fundamento Constitucional

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, menciona que no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria, exepctuándose únicamente los relativos a (...) los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Carta Magna, faculta y obliga al Presidente de la República a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Dichas disposiciones constitucionales, son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial, es decir, a la propiedad intelectual. “Tanto la ley que regula los derechos de autor como la que norma la propiedad industrial, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional”.<sup>1</sup>

## 1.2 DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor es el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la poesía, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, la cinematografía, la radiodifusión, la televisión, el disco, el videocasete y cualquier otro medio de comunicación.

El derecho de autor tiene como fuente el derecho intelectual, en virtud de que la obra es producto del espíritu, versa no sobre la realización material de la idea sino sobre la idea misma, en ella se reclama

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. ED. UNAM. México, 1991. p.10

una protección diferente dentro de su naturaleza y grado que la distingue de la propiedad ordinaria.

Se considera que la obra intelectual debe ser la expresión personal, perceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa.

Sin embargo, actualmente, ya no es necesario que una obra sea una manifestación del espíritu para ser un derecho autoral, en virtud de que la ciencia y la tecnología reconocen en muchos aspectos obras que no manifiestan sentimientos, pero que son materia de derechos de autor; tal es el caso del software, que es fuente de trabajo de millones de personas en el mundo, que no expresa sentimientos del autor, pero sí merece un reconocimiento de su trabajo, de la actividad de la inteligencia del autor para realizarlo y por supuesto, necesita protección, en virtud de que representa avances en la cultura y la tecnología.

Se debe tener en cuenta, que mientras el autor no materialice su obra en algo perceptible a los sentidos, no será susceptible de ser difundida, reproducida ni mucho menos protegida. Algunos ejemplos de lo que nos referimos cuando hablamos de materializar su obra, son:

escribiéndola, grabándola en cassette o videocasete, plasmándola en cualquier papel, dibujándola, etc.

### 1.3 DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con diversas definiciones, el concepto que obtuvimos del derecho de propiedad industrial es: el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a las personas por el uso de forma exclusiva y temporal sobre las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.

Se considera que la propiedad industrial comprende tres grandes grupos: Creaciones nuevas, signos distintivos y secretos industriales.

#### 1.3.1 Naturaleza Jurídica

Si bien es cierto que existen innumerables tesis y teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado, también es cierto que diversos autores no se han puesto de acuerdo sobre la naturaleza del derecho de propiedad industrial. Sin embargo, tomaremos la doctrina

clásica en la cual partimos del punto en que el derecho administrativo es una rama del derecho público.

Nosotros consideramos que la legislación en materia de propiedad industrial pertenece al derecho administrativo ya que “es indispensable la intervención del Estado para regular esta materia, con el fin de proteger el interés de la comunidad y asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado”<sup>2</sup>, además de proteger la libre competencia y reprimir la competencia desleal. Por lo tanto, la legislación en materia de propiedad industrial, pertenece al derecho administrativo (rama del derecho público), que tiene consecuencias en el derecho mercantil (rama del derecho privado), por la repercusión de las leyes en los bienes de los particulares.

Por otra parte, el artículo 759 del Código Civil señala:

**“ART. 759. – En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como bienes inmuebles”<sup>3</sup>**

---

<sup>2</sup> ALVARES SOBERANES, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y la Transferencia de Tecnología. ED. Porrúa. México, 1979. p.53

<sup>3</sup> Cod. Civil para el D.F. Art. 759

Por lo tanto, según el artículo anterior, los bienes de propiedad industrial son bienes muebles, lo que nos señalaría que, pertenecen al derecho real.

Ahora bien, de acuerdo con la distinción que hace el Maestro Eduardo García Maynez sobre el derecho real y el derecho personal, “el derecho real es la facultad (correlativa de un deber general de respeto) que una persona tiene de obtener directamente de una cosa, todas o parte de las ventajas que ésta es susceptible de producir...”, mientras que el derecho personal o de crédito, “... es la facultad que una persona, llamada acreedor, tiene de exigir de otra llamada deudor, un hecho, una abstención o la entrega de una cosa”<sup>4</sup>.

De acuerdo a lo anterior, nosotros consideramos que el derecho de propiedad industrial es un derecho “sui-generis”, en virtud de no pertenecer a ninguno de los descritos anteriormente. Sin embargo, es importante mencionar que según Jaime Álvarez Soberanes, “sobre la marca

---

<sup>4</sup> GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. ED. Porrúa. México, 1991. p. 214

existe un derecho de propiedad, limitado en los términos de las respectivas legislaciones, lo que por otra parte, es común a todo tipo de derechos”<sup>5</sup>.

### 1.3.2 Creaciones Nuevas

Como su nombre lo dice, las creaciones nuevas deben contener algo innovador, es decir, ser una invención. Se considera invención a todo lo que el ser humano, en su búsqueda para satisfacer sus necesidades, sea capaz de crear, transformando la naturaleza. Las creaciones nuevas se dividen en tres grandes grupos: patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

La patente es aquella invención que reuniendo los requisitos legales, se registra y obtiene un título, con el cual el Estado otorga al titular de dicha patente el derecho exclusivo temporal y renovable, para explotar su invento. Es decir, que el invento al ser aprobado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otorgar un título, se convierte en patente.

---

<sup>5</sup> ALVAREZ SOBERANES, *Op. Cit.*, 53



Los modelos de utilidad son aquellos instrumentos que ya existían, pero al ser modificados, presentan una función diferente y/o ventajas nuevas en su utilidad.

Los diseños industriales se dividen en dos grupos. Primero, los dibujos industriales, que son la combinación de figuras, colores o líneas que crean un aspecto propio y peculiar, y segundo, los modelos industriales, que se constituyen de un tipo o patrón tridimensional con el objeto de fabricar un producto industrial, que contemple una apariencia especial y que no implique efectos técnicos.

### 1.3.3 Signos Distintivos

#### 1.3.3.1 Marcas

Una marca puede ser una palabra, frase, símbolo, diseño o envase, o una combinación de palabras, frases, símbolos o diseños y envase, que identifica y distingue la fuente de los productos o servicios de una persona física o moral, generalmente industriales, comerciantes o prestadores de servicios, de los productos o servicios de otra.

Existen cuatro tipos de marcas:

a) Nominativas. Son aquellas que simplemente constan de una denominación, ya sea una palabra o varias, o una frase, siempre y cuando no sean palabras de uso común o sean parte del lenguaje cotidiano.

b) Innominadas. Aquellas que solamente están constituidas por un diseño o figura y no contienen ninguna palabra.

c) Mixtas. Es la combinación de las dos anteriores, una denominación acompañada de un diseño.

d) Tridimensionales. Son los envases, envoltorios, empaques, forma o presentación, en los que viene el producto que se ofrecerá al consumidor, y se protege el uso de dicho envase.

La marca constituye un signo distintivo, una manifestación visible de identidad que la hace inconfundible y comunica un mensaje: “este producto o servicio tiene determinadas características, sabor, olor,

consistencia, pericia, efectividad, calidad; porque la marca, distintivo de su fabricante, respalda el producto y avala sus características”.<sup>6</sup>

El registro de una marca otorga un derecho exclusivo al titular, para explotarla, sin embargo por medio de un contrato de licencia de uso, o bien, de franquicia, el titular concede a otra persona el uso limitado de su marca.

El artículo 137 de la Ley de la Propiedad Industrial, a la letra señala:

**“ARTICULO 136. – El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el**

---

<sup>6</sup> JACOME, Victoria. Historia de las marcas. Revista Urania. México. Año 1, núm. 3, noviembre-diciembre, 1994. p. 24

**Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”**

La licencia de uso se otorga por el tiempo y bajo las condiciones que pacten los interesados, sin intervenir en los efectos que dicho contrato otorgue mientras sea registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

#### 1.3.3.2 Avisos Comerciales

Los avisos comerciales son un medio de propaganda que se constituyen de oraciones o frases, que formando un texto, anuncien y ofrezcan al público consumidor cualquier producto o servicio que contenga un aprovechamiento económico. Así mismo por medio de un aviso comercial se anuncian establecimientos y negociaciones comerciales o industriales.

#### 1.3.3.2 Nombres Comerciales

Es el signo que utilizan los propietarios de un establecimiento o empresa de determinado giro comercial, para distinguirlos de otros del mismo ramo. Los nombres comerciales y el derecho al uso exclusivo se encuentran protegidos sin necesidad de registro y abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la negociación que utilice el nombre comercial y se extiende según la difusión que se tenga de éste.

#### 1.3.3.4 Denominaciones de Origen

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican los productos que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad o tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.

#### 1.3.4 Secretos Industriales

En cuanto a los secretos industriales, la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 82, señala: “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”<sup>7</sup>.

#### 1.4 ANTECEDENTES CONTEMPORÁNEOS

En cuanto a los antecedentes, sólo nos ocuparemos de la propiedad industrial, en virtud de ser lo correspondiente a nuestro tema.

A raíz de que las civilizaciones han crecido y se han desarrollado, el ser humano ha ido buscando la forma de proteger su patrimonio, sus derechos y beneficiar a su comunidad. Así mismo, el comercio nacional e internacional se ha vuelto cada vez más importante y necesario, por lo que a través del tiempo la propiedad industrial se ha ido

---

<sup>7</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 82

desarrollando, en virtud de que los derechos que ésta cubre, son cada vez más importantes. Por esta misma razón, la legislación mexicana en esta materia ha ido modernizándose en relación con otros países en el mundo, con la finalidad de proteger los derechos del creador industrial y del inventor intelectual para permitirle diferenciarse de los demás.

La primera Ley moderna en materia de propiedad industrial en México, fue la “Ley de la Propiedad Industrial de 1943”, la cual tuvo influencias del Convenio de Unión de París, que es el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial. A pesar de que esta Ley tuvo muchas deficiencias, tuvo 33 años de vigencia, los cuales se asocian con el desarrollo industrial de México. Pero en los últimos años que estuvo vigente, ya resultaba obsoleta debido a los grandes pasos que la propiedad industrial estaba dando en el mundo; sin embargo abrió las puertas a una nueva ley: la “Ley de Invenciones y Marcas”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Existen varias innovaciones en la Ley de Invenciones y Marcas. Entre los objetivos que perseguía esta ley se señalaban: conceder un rango dominante al interés público, estimular a la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno e impulsar la actividad

inventiva de los mexicanos, “reducir las importaciones y establecer disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones, apoyar las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales, dar protección a la colectividad consumidora y robustecer la independencia económica de México”<sup>8</sup>.

Más específicamente, en lo referente a las patentes, se busca eliminar los monopolios que perjudicaban la economía nacional, mediante la reducción de los campos de lo que constituye una invención patentable, disminución del campo de vigencia de las patentes, se instituyen los certificados de invención y la caducidad de las patentes por falta de explotación. En lo que se refiere a las marcas, se pueden observar mayores limitaciones para su registro, vinculación de marcas, establecimiento de licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública, pérdida de registro cuando la marca se convierte en designación genérica, reglas para comprobar uso de marcas registradas o no, la posibilidad que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados, la inclusión de marcas de servicio, la introducción de las denominaciones de origen.

---

<sup>8</sup> CAMPILLO SAÍNZ, José. Fundamentación de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas. Revista de Comercio Exterior. México, vol. 26, número 8. SECOFI, agosto de 1976. p. 964



Y en lo referente a infracciones y sanciones, esta ley contiene innovaciones en cuanto a sanciones severas por infracciones a derechos de propiedad industrial. Tal parecía que se presentía la situación que se iba a presentar posteriormente en el país en cuanto a la violación de los derechos de propiedad industrial, ya que prácticamente estas novedades no tenían paralelo en el mundo.

En diciembre de 1990, se publicó en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa de ley que, habiendo sido enviada por la Cámara de Diputados, se adoptaría más tarde como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Esta ley, contiene grandes objetivos como son: la búsqueda por contar con una internacionalización de la economía, llevar al cabo una mejor y mayor promoción de las exportaciones y fortalecer el mercado interno.

Cabe señalar que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tenía la virtud de contar con sólido aparato conceptual con el cual se intenta eliminar al máximo las ambigüedades en los términos utilizados.

El usar esta forma en la redacción de una ley, tiene la ventaja de presentar una normatividad completa en el sentido de que los términos utilizados se encuentran definidos en el mismo ordenamiento.

Las aportaciones más importantes de esta ley son: el gran impulso que se busca dar a las invenciones y las modificaciones a las instituciones protectoras de la propiedad industrial, entre las que se encuentran las invenciones<sup>9</sup>.

Por último, la ley que se encuentra vigente en esta materia, es la Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, la cual busca una adaptación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de que no se contraponga a ninguna disposición de dicho tratado. En esta nueva ley, se define por primera vez, el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o en alguno de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, debido a la promoción de la marca.

---

<sup>9</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. El Nuevo Régimen de la Propiedad Industrial, ED. Porrúa, México, 1992. p. 37

Lo anterior con la finalidad de proteger aquellas marcas que ya son famosas en ciertos círculos comerciales del país e impedir el mal uso de ellas, así como impedir la comisión de actos de competencia desleal.

En cuanto a caducidad de marcas, se aclara que para que opere dicha caducidad, el supuesto de falta de uso, debe ser en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Por otro lado, se reconoce el derecho al uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral para ser aplicado a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste, por lo que el registro de una marca no producirá efecto alguno con aquella persona que tenga ese nombre o razón social. Así mismo, esta ley tiene cambios en cuanto al procedimiento administrativo y a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.

## CAPITULO 2. LA EMPRESA

### 2.1 CONCEPTO DE EMPRESA

Las marcas y otros derechos de propiedad intelectual realizan un papel muy importante como elementos de la empresa. Con la finalidad de demostrarlo, estudiaremos brevemente a la empresa. Así mismo, demostraremos más adelante, el daño que causa a las empresas la piratería de marcas.

La empresa o negociación mercantil es una figura de índole económica. Su carácter complejo y proteico, la presencia en ella de elementos dispares, distintos entre sí, personales unos, objetivos o patrimoniales otros, como son su titular (el empresario), que tanto puede ser un individuo, como una sociedad, un organismo estatal o una sociedad controlada por el Estado (en las empresas públicas), y un personal heterogéneo y variable, con diferente grado de vinculación con aquél; “la presencia de un patrimonio o sea, la hacienda, compuesto de bienes, derechos y obligaciones de índole varia; la existencia de relaciones propias y exclusivas de ella, como la clientela, la llamada propiedad comercial, el aviamiento, o sea, la actividad intelectual y hasta moral del empresario, así como ciertos derechos como los de la propiedad inmaterial (nombre

comercial, patentes, marcas), y un régimen tuitivo propio, que prohíbe y sanciona la competencia desleal y que establece límites a su concurrencia en el mercado, hace de la empresa una institución imposible de definir desde el punto de vista jurídico”<sup>10</sup>.

Sin embargo, pese a que es difícil definir desde el punto de vista jurídico a la empresa, encontramos que la primera ley mexicana que define a la empresa es la Ley de Navegación y Comercio Marítimo (ley anterior a la vigente), que en su artículo 127 a la letra señalaba: “se entiende por empresa marítima el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para la explotación de uno o más buques en el tráfico marítimo”<sup>11</sup>, de lo cual podemos deducir que se concibe a la empresa como una cosa compuesta por elementos corpóreos e incorpóreos, que se destina a la explotación mercantil.

Por lo tanto, consideramos que el concepto de empresa contenido en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, es extensible a la empresa mercantil en general, y que por tanto, el concepto general de empresa podemos expresarlo así: “es una universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos,

---

<sup>10</sup> BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. ED. Porrúa. México, 1991. p. 81

<sup>11</sup> Ley de Nav. Art. 127

coordinado para la producción o el intercambio de bienes y servicios destinados al mercado general".<sup>12</sup>

### 2.1.1 Elementos de la Empresa

De acuerdo al concepto de empresa señalado anteriormente, se distingue que es un conjunto de cosas, coordinado para la producción. Dicha coordinación es efectuada por el empresario, es decir, el titular de la empresa.

El titular puede ser una persona física o moral, o una sociedad mercantil privada o pública, o el Estado, o bien organismos descentralizados. Al titular de la empresa le corresponde la organización de todos los elementos que formen parte de la empresa, ya sea desde los de carácter humano, o los económicos y patrimoniales, hasta las relaciones internas-externas.

Al lado del titular, se encuentra el personal, que comprende tanto a los auxiliares del comercio, como a los dependientes del

---

<sup>12</sup> CERVANTES AHUMADA, Raúl. Derecho Mercantil. ED. Herrero, S.A. de C.V. México, 1990. p. 509

titular, es decir, desde los funcionarios de más alto rango, hasta los empleados con función limitada.

Por último, se encuentra el patrimonio, llamado por el derecho italiano “hacienda”, el cual se integra por activo y pasivo, es decir, por un lado, los bienes, derechos y relaciones atribuidas a la empresa, y por otro lado, las obligaciones y deudas que el titular asuma en el ejercicio de la actividad propia de la empresa.

La hacienda o patrimonio de la empresa, puede comprender toda clase de derechos, relaciones jurídicas y bienes (con excepción de aquellos que estén fuera del comercio). Ahora bien, si esos bienes y derechos pueden formar parte de la hacienda, hay algunos de ellos que sólo pueden explotarse dentro de la empresa, que son los derechos de propiedad industrial, caracterizados, como ya hemos visto en el capítulo anterior, por conceder a su titular los derechos de exclusividad y de prioridad respecto a posteriores usuarios o solicitantes.

“La vinculación de estos bienes de la propiedad industrial a la empresa, es tan estrecha y tan fuerte, que la protección de ella através de

la prohibición de la competencia desleal y la regulación de aquellos bienes, están comprendidas en la misma ley.”<sup>13</sup>

Las marcas son signos distintivos que recaen sobre productos o mercancías elaboradas por empresas comerciales o industriales, o sobre servicios que prestan esas negociaciones; el derecho de usarlas, se extingue por falta de renovación, falta de uso efectivo de las mismas o por cancelación.

### 2.1.2 Fines de la Empresa

No es la empresa una persona moral, ni una unidad económica o universalidad de hecho o de derecho (como sí lo es, en cambio, la hacienda o patrimonio de ella); no es tampoco meramente, un conglomerado de personas ni una combinación de bienes, es todo esto y mucho más.

Tampoco se explica en función de los derechos reales de propiedad o de garantía, ni de los derechos personales de uso o de goce, todos los cuales pueden existir concurrentemente, y darse respecto a su titular y a

---

<sup>13</sup> BARRERA GRAF, Jorge. *Op. Cit.*, p.111



los bienes y derechos que integran a la hacienda; no se trata solamente de la actividad del empresario, o sea del ejercicio del comercio en forma habitual, sistemática y homogénea, sino que “es esa actividad sobre bienes, derechos y relaciones jurídicas y económicas con la cooperación de personas auxiliares y dependientes del titular, todo ello con una finalidad lucrativa, distinta en la empresa pública y en la privada, de concurrencia y en y para el mercado.”<sup>14</sup>

De acuerdo con el párrafo anterior, podemos observar la dificultad para incluir en una definición las características de la empresa; de igual forma es complicado expresar todos los fines de la empresa y mencionar todas las actividades a las que se dedica. La empresa, es comercial, porque a través de ella, el titular hace del comercio su ocupación ordinaria y porque dicha actividad es generalmente lucrativa (constituyen una excepción las empresas cooperativas y mutualistas, que no son lucrativas, aunque sí buscan obtener ganancias y provechos con los que constituyan reservas).

Por lo tanto, la empresa que consiste en el conjunto de personas y cosas que el titular organiza, tiene la finalidad de realizar una actividad comercial o industrial en forma habitual o profesional, que sea onerosa, generalmente lucrativa, de producción o intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado.

---

<sup>14</sup> IBIDEM, p. 82.

## 2.2 IMPORTANCIA DE LA MARCA PARA LA EMPRESA

En la vida cotidiana, fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, sea su origen o procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan con la función de distinguir e individualizar los productos similares de otros.

De tal suerte, que la empresa al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el consumidor responderá favorablemente o negativamente, y en ocasiones le interesa, al menos cierto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supuesto de un fracaso, en tales circunstancias la empresa al marcar su producto, lo hará empleando un signo anónimo o una locución fantástica, con el objeto de no revelar en lo absoluto al público quien lo ha fabricado o puesto en el comercio. Y aún en la hipótesis contraria, lo que le interesa es acreditar el producto con determinado signo distintivo, “con la finalidad primordial de

fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancía así denominada.”<sup>15</sup>

Lo anterior muestra el esfuerzo de las empresas para sacar un producto al mercado, su constante preocupación por dar al público lo que necesita y satisfacerlo en sus expectativas. Por supuesto que amparado por su marca, que garantiza la calidad del producto y que va a permitir al propio consumidor identificar y distinguir los productos o servicios de otros iguales o similares, y por lo mismo la posibilidad de elegir fácilmente, los que más le convengan a sus intereses, necesidades y en general, a ciertos niveles exigidos, pues existe toda una gama de productos o servicios disponibles en el mercado.

Cualquier persona que vaya a un mercado, supermercado, tienda, almacén, etc. puede encontrar la más extensa variedad de productos, pero no todos le ofrecerán la misma calidad y el mismo precio. De las marcas depende que los consumidores reconozcan algún producto y se aseguren que eso es lo que están buscando.

Ahora bien, como ya hemos visto, mediante la función distintiva es que la marca constituye una finalidad u objetivo inmediato un

---

<sup>15</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. ED. Porrúa. México, 1985. p.153.

signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también como un objetivo mediano garantiza la calidad constante de los productos o servicios, en la elección de los mismos.

Una de las finalidades más importante de las empresas es facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas, sobretodo quieren evitar que las expectativas de calidad de cada consumidor, cuando adquieren bienes o servicios, resulten defraudados o se vean desorientadas por la aparición de variedades nuevas de productos. Además las empresas pretenden colocar en el mercado bienes y servicios con la calidad necesaria y a precios satisfactorios, basándose en la demanda selectiva de los consumidores. “Así las marcas de productos o servicios tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes y prestan servicios.”<sup>16</sup>

El derecho al uso exclusivo de una marca, es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo

---

<sup>16</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando *Op. Cit.* p.40

distintivo, se convierte en un elemento de valor independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor valor en una empresa.

Los objetivos de las empresas al proteger sus marcas, son obtener:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos o servicios;

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para distinguir productos del mismo género o afines, y

c) La preferencia del público consumidor sobre sus productos, por la identificación de éstos con su marca.

Cuando una empresa ha logrado consolidar su marca como una de las favoritas en el mercado, es cuando puede ver reeditar sus esfuerzos y su inversión, ya que a partir de ese momento el público no cambiará su elección mientras la empresa titular no cambie la calidad o altere el precio de dicho producto. Es por ello que éstas marcas gozan ya de

una notoriedad y reputación que representan para la empresa que las creó,  
un gran valor económico.

## CAPITULO 3. PIRATERÍA

### 3.1 ORIGEN Y CONCEPTO DE PIRATERÍA

Para poder comprender a fondo el concepto de piratería, procederemos a analizar su origen, los distintos significados que tiene, así como sus acepciones y las distintas definiciones que fueron encontradas, a fin de obtener un concepto que concuerde perfectamente con la materia de esta tesis.

Como resultado de una búsqueda sobre el significado de “piratería”, encontramos lo siguiente:

- a) “PIRATERÍA.- Acto de depredación o violencia cometidos en el mar contra un buque, su tripulación o su cargamento. // Robo o destrucción de los bienes ajenos.”<sup>17</sup>
- b) “PIRATERÍA.- f. Ejercicio de pirata. // Robo o presa del pirata. // Fig. Robo o destrucción de los bienes de otro.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Diccionario Enciclopédico Larrouse. Tomo 7. © ED. Planeta. México 1992. p. 1907

<sup>18</sup> *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

c) “PIRATERÍA.- f. Ejercicio de pirata.// Presa que hace el pirata. // Fig. Robo o destrucción de los bienes de otro.”<sup>19</sup>

Como podemos observar, los significados anteriores coinciden con robos a embarcaciones y navíos, lo cual surge en la antigüedad, cuando la mayor parte del comercio se transportaba por mar o ríos, siendo la mercancía todo tipo de artículos.

“El origen de aquella piratería es de tiempos muy remotos. Es bien sabido que los fenicios fueron los marinos más destacados de su tiempo y combinaban con frecuencia su práctica con otras actividades lícitas. Desde el siglo IX hasta el XI los vikingos aterrizaron las costas del occidente europeo. La Liga hanseática, constituida en el siglo XIII, fue creada entre otras razones para que sus miembros se defendieran entre sí contra los piratas del mar del Norte y del mar Báltico. Al mismo tiempo, los musulmanes practicaban la piratería en el Mediterráneo, como parte de sus guerras navales contra las naciones cristianas. Eran frecuentes los actos de pillaje y los secuestros para conseguir esclavos.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Diccionario Enciclopédico Quillet. Tomo 7. ED. Aristides Quillet. Argentina, 1964 p. 149

<sup>20</sup> Síntesis de *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



“En la época de Colón, Inglaterra, Francia y los Países Bajos trataban de aventajar a su gran enemigo, España, combatiéndolo en el viejo y nuevo mundo, así como en altamar. Incluso cuando había paz entre estos países, audaces piratas ingleses, intentaban atacar a todo barco español que cargaba tesoros de América reservando una parte del botín a la Reina Isabel, para proteger así a la piratería, por lo cual, se desarrolló un gran sistema organizado, que sembró el terror en los mares. En el siglo XVII, la piratería argelina adquirió un gran desarrollo que perduró hasta el siglo XIX.”<sup>21</sup>

La piratería disminuyó hasta casi desaparecer con la aplicación de la máquina de vapor a los barcos y el crecimiento de las armadas nacionales a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

A veces se ha utilizado en su acepción histórica el término piratería para designar otro tipo de actos, como el tráfico de esclavos.

---

<sup>21</sup> Síntesis de Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 6. ED. Richards, S.A. Panamá, 1965. Pp. 460, 461

Tal como se observó en los significados anteriormente transcritos, la piratería aunque ya no es tan común como en la antigüedad, no ha desaparecido, los significados tales como robo o destrucción de los bienes ajenos, siguen usándose. En Derecho Internacional, la piratería “es el delito de robo u otro acto de violencia llevado a cabo para fines particulares en alta mar o en el aire, cometido por el capitán o tripulación de un barco o aeronave fuera de la jurisdicción ordinaria de cualquier nación, y sin encontrarse comisionado o autorizado su autor por ninguna autoridad gubernamental. Los autores de estos actos son llamados piratas”<sup>22</sup>.

En algunos supuestos, las legislaciones nacionales y los tratados internacionales aplican el término a los ataques en alta mar realizados con autorización de un Gobierno que supone una violación del Derecho internacional, o a las acciones llevadas a cabo por insurgentes para alcanzar objetivos políticos, así como a los actos violentos cometidos a bordo de un barco bajo control de sus oficiales.

---

<sup>22</sup> *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Sin embargo, tales actos no constituyen en sentido técnico actos de piratería. La piratería se distingue de los actos realizados con patente de corso, es decir, de los que se llevaban a cabo con la autorización de una nación beligerante en tiempo de guerra, hasta que en 1856 se abolió la práctica de las patentes de corso en la Declaración de París.

La piratería se considera una ofensa o ataque al Derecho de gentes, y no tanto un delito contra un Estado concreto, sino más bien contra la humanidad. El delito puede ser castigado por los tribunales de cualquier país en el que el agresor se halle, aunque el acto se haya realizado a bordo de un buque extranjero. La esencia de la piratería consiste en que el pirata no tiene permiso de ningún Estado soberano o de un Gobierno en hostilidades con otro. Como los piratas son considerados delincuentes comunes en toda la humanidad, dado que todas las naciones tienen igual interés en su captura y castigo, un pirata puede ser detenido en alta mar por buques de la armada de cualquier Estado, y trasladado para su enjuiciamiento a los tribunales de su jurisdicción.

Ahora bien, en cuanto a la legislación mexicana, el Código Penal para el Distrito Federal nos señala quiénes son piratas, en su artículo 146, que a la letra dice:

**“Art. 146. - Serán considerados piratas:**

**I. Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo;**

**II. Los que, yendo a bordo de una embarcación se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, y**

**III. Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el corso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de**

**otra nación para hostilizar a la cual no  
estuvieren autorizados. Estas disposiciones  
deberán igualmente aplicarse en lo conducente a  
las aeronaves.”**

La anterior, es la única definición de piratería que podemos encontrar en la legislación mexicana, y que se relaciona perfectamente con las definiciones generales arriba mencionadas. Al analizar todo lo anterior, se deduce que la piratería ha sido y sigue siendo un ilícito, un acto de maldad, por medio del cual se roba a una persona o a varias, un bien o varios, que por lo general se han obtenido mediante un gran esfuerzo y una gran inversión, a sabiendas de que está mal hecho, además de hacerlo con alevosía y ventaja, y sobretodo, sin importar el daño que se cause al agredido.

Por lo tanto es lógico que en la actualidad el término “piratería” sea tan usual y cómodo para referirse a ciertas conductas o padecimientos en el mundo de los negocios que ha sido adoptado por funcionarios, empresarios y abogados. Efectivamente, ahora se le llama piratería a la acción de robar un derecho de propiedad intelectual. El término en realidad es un poco impreciso, en virtud de que no existe una definición

legal en el ámbito de propiedad intelectual, que describa lo que queremos decir cuando hablamos de piratería.

Por lo anterior, explicaremos más ampliamente el concepto actual de dicho término ejemplificando de la siguiente manera:

Supongamos que una empresa "X" tiene varios años en el ramo de vestuario; su ropa es de una excelente calidad y siempre ha portado la marca que distingue a la empresa. Con grandes esfuerzos ha ido creciendo, siempre ha pagado sus correspondientes impuestos, sus empleados tienen las prestaciones que el gobierno exige, el lugar en donde se fabrica la ropa tiene los permisos necesarios. Con el paso del tiempo, los consumidores muestran su aceptación y lealtad a la ropa de la empresa. La marca ha sido registrada y la empresa invierte para que dicha marca sea reconocida a escala nacional. Hasta este punto todo marcha bien. La piratería comienza cuando algunas personas, producen ropa con los mismos modelos que la empresa "X", los colores y además portan la misma marca. Esta ropa que parece, a los ojos de muchos de los consumidores, la misma de la empresa "X", no cuenta con la calidad de la original, ni mucho menos con el precio. La ropa falsificada será vendida en tianguis, mercados, puestos de la calle y en un sin número de lugares que no pagan impuestos, y con mucha seguridad, se distribuirán en

otros estados de la República Mexicana. Así, la poca inversión que los piratas hicieron, será recuperada en menos de diez días.

Mientras tanto, los consumidores que han adquirido la ropa de los piratas, han sido engañados, quizá algunos, quizá otros saben que la ropa no es original, sin embargo cualquiera de ellos que hubiera deseado comprar la original, no lo hizo... y la empresa "X" acaba de perder ingresos y, a la larga, también perder consumidores, aquellos que creían que el producto que compraron era original y se decepcionen de la calidad de dichos productos falsos.

Las personas que se ocuparon de las imitaciones, es decir, los piratas, nunca pagaron un centavo de impuestos, ni otorgan las prestaciones a sus empleados que la ley exige; su inversión es mínima comparada con la que la empresa "X" ha realizado en mucho tiempo, y mientras dicha empresa tardó años en recuperar la inversión, los piratas ganan a costa de la buena imagen, prestigio, fama y calidad de la empresa.

El problema no sólo atañe a los productores de ropa. La piratería puede comprender todo tipo de objetos y artículos que los consumidores necesiten; desde relojes, lentes, plumas, dulces, etc. hasta cosméticos.

Las pérdidas para las empresas titulares de las marcas originales, son gravísimas.

“En términos económicos, el robo de la propiedad intelectual impide nueva inversión legítima y la generación de nuevos empleos. Así mismo lleva inherente en la mayoría de los casos una evasión fiscal con la que se amplía la desventaja de las empresas establecidas”<sup>23</sup>.

La piratería se apodera de la fama, prestigio calidad y progreso de un derecho de propiedad industrial, además se ahorra todo el procedimiento por el cual el titular de un derecho puede lograr que su invento, creación, producto o servicio sea reconocido en el mercado.

El desarrollo se ha manifestado claramente en materia de fabricación de copias; cada progreso técnico propio de la imitación de productos siempre más parecidos al original, se ha acompañado de una ola de intentos que llevan a engañar al público y a preferir tales copias en lugar del original.

---

<sup>23</sup>FARIAS Gabriela, Felipe Gazcón, Adolfo Ortega y Edith Castro. Al abordaje del mercado Periódico Reforma. Negocios. 9 de junio de 1998. p. 6A



Tomando en cuenta todo lo anterior, cuando hablemos de piratería en lo sucesivo, nos vamos a referir a: *actividad ilícita por la cual se explotan, reproducen o utilizan los derechos de propiedad intelectual sin la autorización de su creador intelectual, o quien represente legalmente sus derechos, aprovechándose del prestigio ajeno.*

El problema de la piratería es sumamente grave. Desgraciadamente solo aquellos que viven en carne propia el daño, lo conocen. La gente que adquiere productos piratas, no sabe el daño que está causando. Los piratas creen estar trabajando y alimentando una familia, pero no saben a costa de qué o de quien, ni saben que están perjudicando en lo general a su propio país, por lo que se perjudican así mismos, al igual que a sus familias.

La piratería es un ilícito que ha crecido con el tiempo. Las autoridades no han podido terminar con el problema, que cada vez es más grave y, por lo tanto, más difícil de terminar con él. Un artículo publicado en el periódico Reforma en la Ciudad de México señala que "México se ubicó en el séptimo lugar por pérdidas de piratería a nivel mundial durante 1997,

siendo la cifra estimada de 425 millones de dólares.(Datos de International Intellectual Property Alliance)”<sup>24</sup>

### 3.2 PIRATERÍA DE MARCAS

La historia de la piratería de marcas se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Con motivo de ésta, se suspendió la fabricación de numerosas mercancías ajenas a la industria bélica, lo que ocasionó la escasez de los productos que antes de la guerra circulaban en los mercados de todo el mundo al amparo de marcas famosas.

“Por lo que a México se refiere, la situación fue aprovechada por industriales y comerciantes poco escrupulosos que a gran escala y a nivel nacional adoptaron dichas marcas para la venta de artículos elaborados en el país.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> IDEM.

<sup>25</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. La Piratería de Marcas y su Represión. Revista Jurídica. México 1987, núm.18, pp. 28-40

Por poner un ejemplo pueden citarse algunos signos distintivos en la industria de los vinos y los licores. No sería exagerado afirmar que pocos fabricantes resistieron el atractivo de incluir en su línea de producción bebidas alcohólicas bajo las marcas BENEDICTINE, MARTELL, HENESSY, FUNDADOR y otras.

Algunas eran producidas en su totalidad, lo que constituía en aquel entonces, falsificación y ahora constituye un delito. Otras fueron objeto de copias no tan semejantes, sino disfrazada y con elementos atenuantes de la identidad. Es decir, se trata de imitaciones de marcas legítimas, que además eran colocadas en envases muy parecidos a la botella también registrada como marca, utilizada para la venta del producto auténtico.

El registro y el uso ilícito de signos marcarios no se han limitado a la adopción ilegítima de marcas de gran renombre.

Esta actividad también ha afectado signos distintivos, que si bien no son conocidos por el consumidor y el empresario común, el buen nombre de los mismos existe en determinados sectores de la industria en donde esos signos son bien conocidos.

Ello, al igual que en el caso de las marcas famosas o de gran renombre, ha provocado que estos signos, cuya notoriedad se circunscribe a ciertos sectores de la industria, hayan sido usurpados por competidores del mismo círculo de negocios a través de la adopción ilegítima de los mismos, sea mediante su registro o su empleo sin autorización. Efectivamente, las actividades de piratería tienen como común denominador el aprovechamiento del prestigio ajeno.

Este aprovechamiento normalmente se presenta al lado de actividades tendientes a producir la confusión. Por tanto, “el grado de confusión del signo ilegalmente adoptado respecto del original y verdadero será determinante para precisar la naturaleza del ilícito en que incurre el falsificador o imitador de una marca”<sup>26</sup>, ya que es esta confusión la que puede originar en el consumidor la idea de que los productos señalados por esas marcas tienen una procedencia común. La semejanza e incluso la misma identidad, entre signos distintivos, no se encuentran prohibidas por la ley directamente, lo están en cuanto se constituyen en la causa de que el consumidor incurra en el error de estimar que todos esos productos o servicios proceden de un mismo empresario.

---

<sup>26</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. Op. Cit. p. 377

Por lo general, la confusión se da cuando se utilizan elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares, a manera de obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la marca imitada.

Por lo tanto, la confusión entre las marcas solo tiene relevancia como presupuesto real de una eventual confusión sobre la procedencia de los productos o servicios designados. Es esta confusión (la confusión sobre la procedencia) la que la ley trata de evitar.

Durante los últimos años, la adopción ilegítima de marcas se ha acrecentado, ya sea mediante su registro, bien mediante el registro de marcas parecidas o, simplemente por virtud del empleo liso y llano de las marcas famosas y otras no tan famosas, sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro.

En relación con lo anterior, no debe olvidarse que la razón de la protección jurídica en materia de marcas, es evitar que los valores empresariales que la empresa ha conseguido incorporar a sus signos distintivos (el prestigio, el crédito, el nivel de adhesiones, la fama, la credibilidad) puedan ser sustraídos por otro competidor, que se beneficie

indebidamente de ellos. "Siempre que exista una traslación de esos valores, de una empresa a otra, hay una lesión del derecho exclusivo de propiedad industrial sobre la marca"<sup>27</sup>, lo que nosotros hemos venido llamando piratería.

La piratería, por lo general, incluye otros ilícitos. La piratería más común se encuentra en el ambulante, quien se dedica a él, no paga renta, pues se establece sobre las aceras construidas con las aportaciones de los vecinos; usa luz, el agua y el drenaje que costearon los contribuyentes y los abonados del servicio; no cumple ninguna disposición sanitaria, laboral ni de otro orden; no paga contribuciones, y "en general no paga un centavo por ningún concepto, como no sea una 'módica cuota' que se reparten sus líderes y funcionarios gubernamentales corruptos."<sup>28</sup>

Por esto, muchas empresas no se cansan de denunciar que las autoridades mexicanas permiten abiertamente la existencia de mercados, ambulantes y establecidos, que mueven miles de productos piratas que afectan a las industrias del país y que no obtienen ningún resultado. Simplemente al caminar por la ciudad y encontrar puestos ambulantes, se

---

<sup>27</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. ED. Civitas, S.A. Madrid, 1978. pp 846-847

<sup>28</sup> DELGADILLO, Mayela. Corsarios callejeros al abordaje. Revista Urania. México. Marzo-Abril, 1997. Año 3. Núm. 16. p.18

pueden observar distintos artículos piratas; incluso en tiendas establecidas existen dichos productos, que pueden ser chamarras, playeras, jeans, relojes, lentes de sol, zapatos, cosméticos, fragancias, tenis, calcetines, aparatos electrónicos y demás, muchos más, que aparentan ser originales y por supuesto tienen un precio mucho más bajo del esperado.

Existen imitaciones que están muy mal hechas, sin embargo hay otras que son una réplica exacta, que es muy difícil lograr distinguir las del original. Los artículos más falsificados son los de firmas extranjeras. En el caso de las prendas por ejemplo, Levi's, Guess?, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Moschino son algunas de las más afectadas y que no encuentran solución por ningún lado. Además de todo, en algunos casos se pueden encontrar etiquetas que afirman la autenticidad y garantizan la procedencia extranjera.

En una entrevista a Cesar Mantilla, director general de Levi Strauss de México, publicada en la revista Urania en su edición de mayo-junio de 1997, afirmó que sólo uno de cada cinco jeans ofrecidos bajo la marca Levi's en el mercado, es original, y que es todavía más preocupante la cantidad de fábricas clandestinas que, con la práctica de la piratería causan un serio perjuicio a la economía nacional.

El ejecutivo explicó que la empresa gasta a nivel mundial 17 millones de dólares anuales en acciones para proteger la marca y en México se pensaba llegar a invertir 1.7 millones de dólares durante 1997. Además comentó que hace 4 años el nivel de piratería de la marca Levi's en México en el segmento de altos ingresos, era del 10%, y en 1997 ya era del 50%, "sin contar la falsificación de baja calidad que se vende en los mercados populares y que la gente identifica claramente con la piratería"<sup>29</sup>.

Pero el concepto de piratería de marcas no es limitado. "Para los empresarios, el ámbito abarca mucho más que una marca duplicada a costa de la propiedad intelectual. Esto es, desde el contrabando, venta de mercancía robada, pasando por corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico, lenocinio, la explotación de menores y hasta el tráfico de armas, entre otras muchas actividades que se mezclan con la venta de diversos productos en la vía pública."<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>MARTÍNEZ, Sabina. Falsificación, la competencia de Levi's. Revista Urania. México. Mayo-Junio, 1997 Año 3. Núm. 17 pp 5,6 y 7

<sup>30</sup>FARIAS Gabriela, Op. Cit.



La piratería de marcas es un asunto grave, al cual no se le ha dado solución. La crisis económica y la falta de empleo ha motivado a mucha gente a trabajar en piratería. Sin embargo, esa gente no tiene la conciencia de darse cuenta que la piratería no es una forma de trabajo, es un ilícito, que causa daño y perjudica a quien sí trabaja honestamente.

### 3.2.1 La Piratería de marcas dentro de la Ley de Propiedad Industrial

Como se mencionó anteriormente, no existe una ley que mencione la definición de piratería; sin embargo, la Ley de Propiedad Industrial, señala en algunos de sus artículos las infracciones y delitos en materia de marcas, lo cual ya hemos visto llamado por empresarios, abogados y público en general, como piratería. Habiendo comprendido el concepto de piratería, vamos a relacionarlo con la Ley de Propiedad Industrial. A continuación encontraremos algunos artículos de dicha ley, los cuales destacan por ser propios del tema, acompañados de una pequeña interpretación, con el objeto de tener una mayor comprensión sobre la ley en lo referente a la piratería.

Los siguientes artículos son los prohibitivos, es decir, aquellos por los cuales la ley pretende evitar la piratería:

**“ARTICULO 90. - No serán registrables**

**como marca:**

...

**XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y**

**XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro**

**preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”**

El artículo anterior, prohíbe el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de marcas que sean idénticas o parecidas al grado de confundirlas, con otras marcas que ya hayan sido registradas con anterioridad a esas, por personas diferentes. El IMPI obtiene la información, por medio de una búsqueda fonética o visual (en el caso de marcas innominadas o mixtas), que se realiza por computadora en un programa en donde se encuentran todas las marcas registradas, las que se

encuentran en proceso de registro (es decir, los expedientes de marcas), los nombres y avisos comerciales.

Existe un examinador o dictaminador que se encarga de, a su juicio y criterio, señalar si una marca es igual o parecida en grado de confusión a cualquier otra ya registrada. Después de esto, el dictaminador gira un oficio en el cual señala si se encontró alguna anterioridad que sea oponible al registro de la nueva marca, o bien, si se puede registrar la marca, el oficio será un título de marca en el cual se señala el expediente de la marca y su número de registro; dicho título de marca debe ser firmado por el director de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, antes de ser entregado al interesado.

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

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

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

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

...<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 91

Este artículo señala la prohibición del uso de marcas ya registradas, como parte de la denominación o razón social de una empresa, en el caso de que, los productos a los que está amparando la marca sean los mismos que los que pretende fabricar o vender el establecimiento al cual se le quiere poner dicho nombre o razón social, es decir, que el público consumidor llegue a pensar que la marca y el establecimiento tengan una relación directa entre ellos. La excepción es cuando el titular de la marca y el dueño del establecimiento, sea la misma persona.

Los siguientes son los artículos en los cuales la ley señala las infracciones administrativas y los delitos de marcas. Las fracciones presentadas son las que destacan por su importancia en el tema:

**“ARTICULO 213. - Son infracciones administrativas:**

...

**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 o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

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

....

**VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;**

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

**a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;**

**b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;**



**c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;**

...

**XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;**

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

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

**XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca**

**registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.”<sup>32</sup>**

Lo anterior, está contemplado en el artículo 213, el cual señala las infracciones administrativas, y, como se puede observar, la ley tiene el propósito de proteger a aquella marca que sea la original, producto de la invención de su titular y no permitir que algún tercero utilice dicha marca como propia, o se ostente como licenciataria o bien haga creer al público consumidor que tiene una relación con el titular y que los productos o servicios son los mismos.

Además, la ley señala que un establecimiento no puede tener como nombre comercial, denominación o razón social, el de una marca registrada o parecida en grado de confusión a ésta, si el giro del establecimiento es el mismo o similar al de la marca.

En efecto, el artículo 213 señala como infracción administrativa, el realizar los hechos señalados en los artículos 90 y 91 como prohibiciones.

---

<sup>32</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 213

**“ARTICULO 223. - Son delitos:**

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

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

...

**Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.”<sup>33</sup>**

La Ley de la Propiedad Industrial es muy clara en los delitos de marcas, señalando simplemente dos: el reincidir en las conductas señaladas en el artículo 213 y la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial. Debemos recordar que se entiende por dolo a “cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes”<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 223

<sup>34</sup> Cod. Civil para el D.F. Art.1815

Por lo tanto, es muy importante distinguir la diferencia que (según la Ley de la Propiedad Industrial) existe entre usar una marca sin consentimiento de su titular, lo cual es una infracción administrativa y el hecho de falsificar una marca, que es un delito.

Anteriormente se distinguían estas figuras como imitación y falsificación. La primera, se decía, provocaba confusión entre los consumidores, utilizando elementos parecidos, llegando a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original.

Y la segunda, la falsificación se distinguía por que en ésta, se usaban marcas en una reproducción exacta y completa de la original. A continuación se transcriben unas jurisprudencias sobre la imitación de marcas, que se adecuan a nuestro tema:

**MARCAS, IMITACIÓN DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe**

tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar de una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede, incurrir en confusión acerca de las marcas.

**T. LXXVI, P. 6241, AMPARO  
ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R.  
FERNÁNDEZ Y CIA. 29 DE JUNIO DE 1943,  
UNANIMIDAD DE VOTOS.**

**MARCAS.** Es obvio que cuando se trata de establecer si una marca es imitación de otra, es suficiente el examen visual comparativo de las mismas, sin necesidad de ocurrir a reglas científicas o artísticas, ya que el objeto de prohibir las imitaciones, es que no se confundan las marcas fácilmente, a la simple vista.

**T. LV, P. 440, AMPARO  
ADMINISTRATIVO DIRECTO 72/36  
FERNÁNDEZ VICENTE, 18 DE ENERO  
DE 1938, UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Dentro de la primera jurisprudencia antes transcrita, se puede advertir, que no existe una clara diferencia de imitación y falsificación,

ya que menciona “debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad...”, lo cual se puede interpretar que se consideraba imitación al tratar de reproducirla en su totalidad; entonces ¿qué es falsificación?. Por otro lado, la segunda jurisprudencia simplifica la idea de la imitación, al señalar “el objeto de prohibir las imitaciones, es que no se confundan las marcas fácilmente, a la simple vista”, es decir, que si se confunden a simple vista, sí es imitación.

Sin embargo, la falsificación se daría a simple vista, en virtud de que se reproduciría la marca exactamente igual a la original; por lo tanto, los conceptos de imitación y falsificación, que se usaban anteriormente, no son muy claros, puesto que se confunden entre ellos, lo que no nos permitiría distinguir cuando es falsificación y cuando es imitación; se puede llegar a considerar que por medio de la interpretación es como se podrían distinguir estos conceptos, además de tomar en cuenta el caso concreto.

En oficio número 96, de fecha 10 de enero de 1996, expedido por la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial, de la Subdirección de Prevención a la Competencia Desleal, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, existe un párrafo que a la letra dice:

“Esto es, si tomamos en cuenta que la falsificación en el sentido estricto del término, es lo falso, lo opuesto a lo verdadero, auténtico o genuino y que siempre conlleva una falsedad, engaño o mentira, para el caso de las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, concretamente de las marcas, se ha concluido que es la creación de una cosa falsa, o la alteración o imitación de una cosa genuina con carácter ilícito y que entraña la lesión de intereses jurídicamente protegidos, como es el derecho a su uso exclusivo.<sup>35</sup>”

De la definición anterior debemos tomar en cuenta que el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no tiene un concepto exacto para falsificación, dado que incluye en dicha definición la palabra imitación, y es una vez más, difícil comprender la diferencia. El Instituto es el que lleva a la práctica la Ley de la Propiedad Industrial, por lo cual es la autoridad máxima en dicha materia y es quien debería despejar las dudas entre imitación y falsificación.

Por otro lado, lo señalado por la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 213 y 223, sobre “usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada ” y “falsificación en forma dolosa y a escala comercial” tampoco nos da una clara diferencia entre una infracción

---

<sup>35</sup> Oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Prop. Ind. 10 de enero de 1996



administrativa y un delito. Según la ley, “usar una marca parecida en grado de confusión” es completamente distinto a la “falsificación en forma dolosa y a escala comercial”.

Si observamos el ejemplo mencionado en el subcapítulo 3.1 anterior y tratamos de distinguir entre la falsificación y el uso de una marca igual a otra, según la ley de la Propiedad Industrial, sería muy complicado llegar a la conclusión de que si es imitación o falsificación.

Es cierto que, de primera apariencia, es muy distinto vender un producto con una marca que se parezca mucho a la original, a vender un producto con una marca exactamente igual a la original. Sin embargo, esta diferencia se borra al momento de observar las consecuencias.

A cualquier empresa le da lo mismo si la piratería de sus productos es parecida en grado de confusión, o es exactamente igual. En realidad las empresas pierden lo mismo, aunque la ley señale una infracción o un delito. Los consumidores compran de cualquier manera.

El hecho importante es que no deben existir productos piratas que los consumidores van a comprar, así sean exactamente iguales o

sean parecidos en grado de confusión. Lo que no se toma en cuenta es el daño que se causa a los titulares de las marcas originales, sea imitación o sea falsificación, es decir, sea una infracción administrativa o sea un delito.

El hecho es que, ya sea una imitación o una falsificación, ambos casos, es piratería, y se pretende engañar al consumidor. A nuestro modo de ver, no existe una distancia enorme entre la imitación y la falsificación, es decir, el hecho de usar una marca sin el consentimiento de su titular para los mismos productos que éste, o el hecho de falsificar una marca, no parece algo muy distinto, sobretodo si se piensa en las consecuencias de una u otra, ambas, causan un grave daño a la empresa titular de la marca, además de las consecuencias en la economía nacional.

Después del análisis anterior sobre la imitación y falsificación, a continuación señalamos las infracciones que al cometerlas, tienen los mismos resultados que los delitos, es decir, causan el mismo daño a los titulares de las marcas originales.

Dichas infracciones se encuentran en la ley de Propiedad Industrial en las fracciones siguientes:

**ARTICULO 213. – Son infracciones administrativas:**

...

**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.**

...

**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.**

...”

### **3.3. DAÑO DE LA PIRATERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL**

#### **3.3.1 Contribuciones al Estado**

El Estado tiene encomendadas tareas que debe cumplir para que la sociedad civil pueda encontrar organización y vida, realizando una serie de funciones y prestando una cantidad de servicios públicos, que los particulares no pueden realizar ni prestar por sí mismos. Para lograr dichas actividades, el Estado tiene la facultad de imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza; dicha facultad se denomina Poder Tributario, y las aportaciones de los particulares al Estado han recibido el nombre de contribuciones.

El artículo 1º del Código Fiscal de la Federación, señala: “Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas”<sup>36</sup>. El gasto público se constituye por las erogaciones monetarias que realiza el Estado en el ejercicio de sus funciones, el cual “representa un importante volumen del producto interno bruto (32% aproximadamente), pero también es la vía por cuyo medio se solventan la mayor parte de las tareas estatales: vigilancia, educación, salubridad, relaciones con el exterior, obras públicas, seguridad, conservación del patrimonio cultural, etcétera. Además, mediante el gasto público el Estado influye decisivamente en la marcha de la economía de la sociedad, al fijar las reglas que han de seguir el volumen de inversiones, la

---

<sup>36</sup> Cod. Fiscal de la Fed. Art. 1º.

generación directa e indirecta de empleos, el índice de inflación, el fomento industrial y comercial, entre otros rubros.”<sup>37</sup>

De acuerdo con lo anterior, se puede observar la importancia de las contribuciones de los particulares para con el Estado, ya que representan una parte fundamental dentro de su patrimonio, hace frente a los gastos públicos y es un instrumento imprescindible para realizar los fines que le son inherentes.

Las contribuciones se clasifican en: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y accesorios de las contribuciones. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2º, nos define cada una de las contribuciones:

**“I. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que**

---

<sup>37</sup> MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo, segundo curso. ED. Harla, S.A de C.V. México, 1991. p 80.

sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

**II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.**

**III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.**

**IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se**

presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se

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

**entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1°.<sup>38</sup>**

De las contribuciones mencionadas anteriormente, la principal figura tributaria es el impuesto, en virtud de que por éste, el Estado obtiene la mayor parte de ingresos y además, es mediante el impuesto, que el particular hace la más importante contribución de una parte de su patrimonio para los gastos de la comunidad.

### 3.3.2 Los impuestos no pagados por la piratería

A continuación mencionaremos tres de los impuestos más importantes para el Estado, a fin de comprender el daño que causa la piratería a la economía nacional, por la falta de cumplimiento de la obligación de pagar impuestos.

---

<sup>38</sup> Cod. Fiscal de la Fed. Art. 2°.



Impuesto sobre la renta (ISR). - Es el impuesto que “se propone gravar la riqueza en formación. La renta está constituida esencialmente por los ingresos del contribuyente, ya sea que provengan de su trabajo, su capital o de la combinación de ambos.”<sup>39</sup>

Impuesto al Valor Agregado (IVA). – Es aquel impuesto al cual están obligados los contribuyentes que realicen actividades como: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios; este impuesto se traslada a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. “Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado”<sup>40</sup>

Impuesto al Activo (IA). – “Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que

<sup>39</sup> DE LA GARZA, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. ED. Porrúa. México, 1994. p. 392

<sup>40</sup> Ley del Imp. al Valor Agregado. Art. 1º.

tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago de impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes.<sup>741</sup>

Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que aquellas personas que se dedican a la piratería, (las cuales forman un número bastante grande con tendencia al crecimiento), no pagan impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto al activo; así mismo, no pagan aportaciones de seguridad social, por lo que la gente que trabaja para ellos o simplemente ellos mismos, no tienen protección en cuanto a seguridad social. Además no pagan derecho alguno por el registro de una marca o por lo menos hacer consultas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en fin, no contribuyen con el Estado en nada, al contrario, dañan a la sociedad debido a que, las contribuciones que deberían pagar crean una falta de recursos que repercuten en el Estado al momento de que éste cumpla con sus atribuciones.

---

<sup>41</sup> Ley del Imp. al Activo. Art. 1º.

“Cuando el Estado no obtiene los recursos necesarios para organizar una sociedad, disminuye el gasto público y sus tareas no pueden ser completadas”<sup>42</sup>, lo que afecta gravemente a la sociedad, que día a día necesita más escuelas, alumbrado, limpieza en las calles, así como seguridad, calles pavimentadas, ductos de agua, por nombrar algunas solamente, sin embargo existen un sin fin de tareas que el Estado debe cumplir con el gasto público.

---

<sup>42</sup> DE LA GARZA. Op Cit.

## CAPITULO 4. ACCIONES Y SANCIONES LEGALES RESPECTO DE PIRATERIA DE MARCAS

### 4.1 ACCION ADMINISTRATIVA

#### 4.1.1 Requisitos

El artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

**“ARTÍCULO 188. – El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.”**

Sin embargo, el procedimiento de oficio en la práctica no existe. El costo del procedimiento y el cúmulo de trabajo para el Instituto, no permite que la piratería se persiga de oficio. Lo anterior causa un grave daño a la sociedad en virtud de que ésta situación no colabora para poder detener a la piratería, sino todo lo contrario, la retrasa.

Además, para que se pueda iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción se necesita cumplir con ciertos requisitos que señala la Ley de Propiedad Industrial, y que a falta de ellos, el Instituto no desarrolla su actividad, o en el mejor de los casos, se detiene mucho el procedimiento.

Los requisitos que señala el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial son:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante. Si existe representante se debe comprobar fidedignamente, con poder ante dos testigos o mediante escritura pública, en original. Así mismo se debe comprobar si el representante legal tiene las facultades para actuar como abogado.

2. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ya sea el domicilio del solicitante o del representante o de ambos.

3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante. De preferencia deben ser nombre y domicilio de la contraparte, domicilio del lugar del ilícito (si es el caso) y nombre y domicilio del representante.

4. El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos.

5. Descripción de los hechos. Narración sucesiva y clara de los hechos ocurridos hasta ese momento.

6. Los fundamentos de derecho. La legalidad de la solicitud depende precisamente de los artículos de la ley o leyes relacionados con la demanda.

Además, existe otro requisito que la ley no señala: el interés jurídico, el cual es de vital importancia para que una solicitud de declaración administrativa de infracción proceda.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial rechaza aquellas promociones que no contengan interés jurídico, debido a la práctica y a las jurisprudencias que existen sobre este rubro. A continuación se transcribe una jurisprudencia que señala la importancia del interés jurídico para solicitar una declaración administrativa:

**MARCAS. INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O EXTINCIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la declaración de nulidad o extinción del registro de una marca se**

hará administrativamente por la dependencia correspondiente del ejecutivo federal en forma oficiosa, a petición de parte e incluso, cuando tenga interés la federación, a solicitud del Ministerio Público Federal. El concepto de "parte" a que se refiere el aludido precepto, necesariamente debe entenderse en relación con la idea de procedimiento y dentro de este es parte quien ejercita una acción con quien opone una excepción o interpone un recurso. Ahora bien, como el referido numeral no dispone que sólo el titular de otro registro puede ejercitar válidamente esa acción, debe considerarse que el interés jurídico para pedir la declaratoria de nulidad o extinción de un registro surge, por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca en cuyo trámite se cita como anterioridad oponible la tildada de nula e incluso de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 93 del enunciado

**ordenamiento, cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca en territorio de la República con antelación de más de un año a una que aparece registrada. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Amparo en revisión 573/89. Sandys Confezioni, S.P.A. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos.**

**Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.**

Es decir, que nadie puede solicitar una declaración de infracción administrativa, si no está interesada en la marca base del procedimiento. Así bien, aunque cualquier persona sepa de una banda de piratas que está vendiendo productos alimenticios bajo la marca más famosa del país, y se pone en duda la calidad y sanidad de dichos productos, no procede una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debido a que no existe un interés jurídico en dicha marca.



Por otro lado, no se deben olvidar las pruebas y los documentos y constancias en los que se funde la acción, ya que las que se presenten posteriormente, no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes. Todos los documentos deben estar firmados y deben mencionar la marca o el expediente de marca, en su caso, que se está invadiendo.

#### 4.1.2 Procedimiento

De acuerdo a los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, una vez presentada la solicitud de declaración administrativa de infracción, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recibirá la solicitud, la estudiará y si procede, practicará una visita de inspección al lugar en donde se realicen los ilícitos. Dicha visita tiene como finalidad, examinar los productos, condiciones de prestación de servicios y la documentación relativa a la actividad de que se trate, en los lugares en donde se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen dichos productos o servicios. A esta visita, se presentará personal autorizado por el Instituto, con identificación y exhibiendo el oficio de comisión respectivo.

Los propietarios del establecimiento visitado tienen la obligación de permitir el acceso al personal comisionado y tienen la oportunidad de hacer las observaciones que consideren pertinentes y presentar las pruebas relacionadas con los hechos, lo cual quedará escrito en el acta circunstanciada que los inspectores comisionados levantarán en presencia de dos testigos escogidos por el propietario o encargado del establecimiento. Cuando la persona con quien se entendió la diligencia se negara a presentar a los testigos y a firmar el acta, bastará con que el comisionado por el Instituto lo haga constar en el acta y él mismo proponga a los testigos.

El artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

**“ARTÍCULO 209. - En las actas se hará**

**constar:**

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

- II. **Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;**
- III. **Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;**
- IV. **Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;**
- V. **Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;**
- VI. **Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;**
- VII. **Datos relativos a la actuación;**
- VIII. **Declaración del visitado, si quisiera hacerla;**

- IX. Mención de la oportunidad que se le dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y**
- X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta. »<sup>43</sup>**

En el caso de que durante la visita de inspección se comprobara fehacientemente que se realizan los ilícitos señalados por la Ley de la Propiedad Industrial, el inspector comisionado deberá asegurar en forma cautelar los bienes materia del ilícito, levantando un inventario de los productos asegurados y nombrando como depositario al encargado del establecimiento. En el caso de que el lugar donde se encontraron los productos

---

<sup>43</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 209

ilícitos no sea fijo, se concentrarán los bienes asegurados en el instituto. Lo anterior también deberá constar en el acta levantada.

Del acta levantada se dejará una copia en el establecimiento, así como una copia de la solicitud de declaración administrativa de infracción, terminando así la visita. El visitado tiene un término de diez días para manifestar lo que a su derecho convenga ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En dicho escrito, se deben formular las excepciones o defensas y manifestaciones u objeciones a los puntos de la solicitud de declaración administrativa de infracción, así como sus fundamentos de derecho.

El Instituto estudiará los antecedentes y los documentos presentados por ambas partes y buscando conciliar los intereses de los representados, dictará la resolución administrativa que proceda, decidirá sobre el levantamiento de las medidas adoptadas y el destino de la mercancía asegurada y señalará la sanción correspondiente, las cuales se especifican en el punto 4.4. de esta tesis.

En el caso de que la resolución definitiva que se dicte, señale que no hubo violación alguna a los derechos de quien presentó la

demanda, éste será responsable de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se ejecutaron las acciones.

El tiempo aproximado para que se resuelva todo el procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, varía de 10 meses hasta dos años, dependiendo del asunto y de la procuración por parte de los interesados. La resolución definitiva dictada por el Instituto, sólo podría ser revocada por una sentencia de amparo. Es decir que la única instancia que procede sobre una resolución dictada por el Instituto, es el amparo.

#### 4.1.3 El Juicio de Amparo

El amparo en materia de propiedad industrial, se tramita al obtener una resolución por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y considerar que se violó alguna garantía individual consagrada en la Constitución Mexicana.

De acuerdo al artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito:

“II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.”<sup>44</sup>

Como podemos observar en esta fracción se fundamenta el amparo que sea promovido en contra de una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en virtud de que los procedimientos administrativos que se resuelven en dicho Instituto, son llevados en forma de juicio.

El artículo 21 de la Ley de Amparo señala el término para la interposición de la demanda de amparo, el cual será de 15 días contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación al quejoso de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

---

<sup>44</sup> Ley de Amp. Art. 114, fracc. II

En la demanda se deberá expresar: Nombre y domicilio del quejoso y de su representante, nombre y domicilio del tercero perjudicado, la autoridad responsable, la ley o acto que se reclame, los hechos que le constan al quejoso (bajo protesta de decir verdad) y los preceptos constitucionales que contengan las garantías que el quejoso considere que le hayan sido violadas.

Admitida la demanda, el juez pedirá informe justificado a la autoridad responsable, enviándole copia de la demanda, además hará saber al tercero perjudicado sobre la demanda, enviándole también una copia de la demanda, y señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia. Después de celebrada la audiencia, en la cual deben presentarse las pruebas y los alegatos correspondientes, el juez dictará sentencia.

El objeto de la sentencia se encuentra explicado en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

**“Artículo 80. – La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto**



**reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.”**

De acuerdo con el artículo anterior, la sentencia de un juez de Distrito, hará que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial gire un nuevo oficio en los términos en que haya sido dictada la sentencia de amparo, mismo que deberá ser distinto al oficio motivo de la demanda de amparo. Sin embargo, el actor en la demanda de amparo, después de haber perdido el juicio, tiene la posibilidad de solicitar ante los Tribunales Colegiados de Distrito, la Revisión del Amparo.

#### 4.2 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es competencia de la Procuraduría General de la República investigar los fenómenos relacionados con los delitos de propiedad intelectual.

“No es un delito que se persiga de oficio y se necesita la interposición de una querrela o demanda para investigar y sancionar. Cuenta con una fiscalía especializada en la defensa de estos derechos. (La PGR) Ordena los operativos contra la piratería en todo el país, se coordina con los gobiernos estatales y municipales para la realización de los mismos. Asegura los bienes confiscados y pone a disposición del Ministerio Público a los detenidos. Antes del actual Procurador Jorge Madrazo Cuéllar, los operativos se realizaban en la vía pública, a partir de su gestión decidió hacer operativos sólo en los lugares donde se presume que hay producción y en las bodegas donde se almacena el producto. Erradicó la ejecución de operativos en las calles. Actualmente es decisión de los gobiernos de cada estado realizar este tipo de operativos.”<sup>45</sup>

De acuerdo con el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, serán competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos que se señalan en la misma ley. Así mismo, el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Penales, en su fracción primera, a la letra dice:

**“Artículo 1º. El presente Código comprende los  
siguientes procedimientos:**

---

<sup>45</sup> FARIAS Gabriela, Op. Cit.

**I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;**

...”

De lo anterior se desprende que en el procedimiento penal, el agente del Ministerio público que recibe una denuncia, antes de enviarla a un tribunal, debe conocer por sí mismo o mediante el auxilio de sus colaboradores, no sólo el contenido de los hechos en que se basa, sino también, si pueden ser demostrados y además ser favorable la pretensión.

A consecuencia de estos actos, el Ministerio Público podrá estar en disposición de resolver si inicia con posibilidad de éxito un proceso penal.

La etapa que se cumple procedimentalmente hablando desde el inicio de una averiguación, hasta la culminación de ella en el

ejercicio de la acción persecutoria o, en su caso del archivo correspondiente, es la que se denomina averiguación previa a la consignación a los Tribunales, más simplemente conocida como averiguación previa; etapa en la cual se pretende buscar las pruebas que sean necesarias o suficientes para acreditar la existencia de los delitos de orden federal, así como para determinar la responsabilidad de quienes hubieren intervenido o participado en la comisión de tales ilícitos.

Una vez recibida la denuncia, el servidor público que la reciba, debe requerir al denunciante para que se presente a ratificar dicha denuncia, con la finalidad de sujetar al denunciante a las consecuencias legales de lo que impute. Sin embargo, aún cuando no se presente el denunciante a ratificar su querrela, el Ministerio Público deberá iniciar la averiguación.

Durante la averiguación previa, la Policía Judicial Federal actuará bajo autoridad del Ministerio Público, y está obligada a practicar las diligencias que sean necesarias y exclusivas para la averiguación previa, y llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el Ministerio Público ordene.

La práctica de la averiguación previa puede culminar con una resolución de ejercicio de la acción penal, o bien de no-ejercicio de la acción penal, en virtud de haberse comprobado o no que los hechos son constitutivos de delito.

Si se acreditan los elementos de tipo penal del delito, el Ministerio Público ejercerá la acción penal ante los tribunales; en el caso contrario, es decir, que de la práctica de la averiguación previa “no resulten elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que hagan investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.”<sup>46</sup>

El artículo 228 de la Ley de Propiedad Industrial menciona que la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas dentro de dicha ley, lo cual permite realizar visitas de inspección, para

---

<sup>46</sup> Cod. Fed. Proc. Penales. Art. 131

comprobar la legalidad de los productos o servicios en el establecimiento visitado.

Todo lo anterior se encuentra señalado en la Ley de Propiedad Industrial y especialmente, en el Título Segundo del Código Federal de procedimientos Penales, es decir, es la teoría sobre el procedimiento en contra de los delitos en materia de propiedad industrial. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que se puede esperar en un procedimiento de éstos. Veamos un ejemplo sobre el desarrollo del procedimiento sobre un delito en materia de marcas:

“1. A través de soplones que cobran 500 pesos en promedio, se detectan los centros de producción o distribución con nombres de los responsables, direcciones y cantidades.

2. Se interpone una querrela ante la Procuraduría General de la República, a la que le proporcionan los datos obtenidos y hasta testigos.

3. Luego de 15 días de haber presentado la denuncia, el Ministerio Público integra la averiguación previa, en este proceso, la

información ya pasó por varias manos: de secretarios, policías judiciales, pasantes o auxiliares.

4. Una vez integrada la averiguación, se solicita a un juez que conceda la orden de cateo, proceso que toma regularmente unos 10 días.

5. Si la solicitud es aprobada, habrían pasado ya 25 días desde que se presentó la denuncia.

Las posibilidades de encontrar todavía funcionando los laboratorios de reproducción, son nulas.<sup>47</sup>

Por cierto que no todos los casos son iguales, algunos tardan mucho más tiempo y cuestan más dinero. “Actualmente, la Procuraduría General de la República tiene más de 550 averiguaciones previas en curso, promovidas por más de 75 empresas y particulares. Sin embargo, no nos atreveríamos a mencionar que no se han obtenido resultados, ya que entre el 1º de diciembre de 1996 y el 11 de mayo de 1998, la PGR ha realizado acciones en las que se han decomisado: 3,706,125 (Tres millones setecientos seis mil ciento veinticinco) etiquetas y artículos

---

<sup>47</sup> FARJAS Gabriela, *Op. Cit.*

publicitarios, y 75,399 (Setenta y cinco mil trescientas noventa y nueve mil) prendas de vestir y zapatos”<sup>48</sup>.

Además tomemos en cuenta las acciones en contra de piratería de derechos de autor que realiza esta institución. No obstante, la Procuraduría no se da abasto para terminar con toda la piratería existente actualmente. Tal vez es un constante ir y venir de los piratas, que cualquier día cambian de domicilio, o de marcas falsificadas; o quizá los detienen, pagan una multa y vuelven a empezar. Posiblemente las sanciones hacia los piratas no son insuperables, y a éstos no les importa una sanción más, a diferencia de las ganancias obtenidas.

#### 4.3 SANCIONES

Como ya hemos visto, existen las infracciones administrativas y los delitos de marcas, para los cuales las sanciones son diferentes para cada caso. La Ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 220 que, para la determinación de las sanciones debe tomarse en cuenta:

---

<sup>48</sup> IDEM



“I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II. Las condiciones económicas del infractor, y

III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.”<sup>49</sup>

En cuanto a las infracciones, la misma ley, en su artículo 214, señala que las sanciones serán las siguientes: Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; Multa adicional por hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; Clausura temporal hasta por noventa días; Clausura definitiva, y Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La clausura definitiva operará cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente dos veces dentro de un lapso no mayor a dos años, independientemente de que el domicilio sea diferente. El Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial a la letra señala:

---

<sup>49</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 220

**“ARTICULO 76. – La clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impondrá mediante resolución, y en su ejecución el personal comisionado procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo, en lo conducente, las formalidades establecidas en los artículos 208,209, y 212 de la ley.”<sup>50</sup>**

En el caso de reincidencia, las multas impuestas según el artículo 214 de la ley de Propiedad Industrial, se duplicarán, sin que el monto llegue a exceder del triple del máximo fijado en el mismo artículo. La multa adicional será impuesta en el caso de que persista la infracción después de haber sido notificada la resolución por la cual se sancionó dicha infracción y haya expirado el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la infracción sancionada.

En cuanto a los delitos, la ley señala que se “impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de

---

<sup>50</sup> Regl. de la Ley de Prop. Ind. Art. 76

salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo 223<sup>51</sup>

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, en el caso de infracciones, se impondrá la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios a los afectados. En el caso de delitos, el perjudicado es quien podrá demandar la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos. La indemnización por los daños y perjuicios que deba pagarse, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto, o la prestación de un servicio.

---

<sup>51</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 224

## CAPITULO 5. PROPUESTA

### 5.1 LAS FRACCIONES IV Y XVIII DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELITOS.

En los capítulos anteriores hemos estudiado a fondo la procedencia de la piratería, su concepto, su relación con la Ley de la Propiedad Industrial, sus sanciones y sus efectos para las empresas o bien personas físicas titulares de marcas. Así mismo observamos las diferencias y semejanzas entre los delitos y ciertas infracciones administrativas de marcas, lo cual nos ha creado un conflicto. Las diferencias son mínimas y las semejanzas son muchas.

No es justo que aquel que cometa la infracción administrativa señalada en la fracción IV ó XVIII del artículo 213, parezca mucho menos pirata que aquel que comete un delito señalado en el artículo 223; ya que el daño es el mismo, o en el mejor de los casos, es casi el mismo. La empresa titular de la marca original, pierde lo mismo cuando le cometen una violación a sus derechos de propiedad industrial, ya sea una de las infracciones administrativas de las que hemos hablado, o un delito de marcas.

Recordemos que dentro de la ley de Propiedad Industrial, las infracciones administrativas que nos parecen igual de dañinas que los delitos, son:

1. – Fracción IV, artículo 213: 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.
2. – Fracción XVIII, artículo 213: 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.

Con la finalidad de profundizar ampliamente, procederemos a analizar las siguientes suposiciones como ejemplos:

#### 1. – CALVIN KLEIN

Calvin Klein es una marca internacional de ropa y perfumes, especialmente ropa casual y jeans. Su fama es importante ya que en muchos lugares del mundo se puede encontrar su mercancía, la cual es de magnífica calidad. En México, existen licenciatarios de Calvin Klein, que

producen jeans y algunas otras prendas, supervisadas bajo la estricta calidad y precio que exige la marca Calvin Klein internacional. Dichos licenciatarios han pagado cierta suma de dinero para poder producir la mercancía, y tal vez, paguen una cuota mensual alta por mantener la licencia de Calvin Klein.

La licencia se tiene que registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante un pago. Además, el licenciatario ha cumplido con sus impuestos, tiene inscritos a sus empleados en el Seguro Social, paga una renta del local donde produce la ropa, se encarga de la publicidad de sus productos y distribuye a las tiendas y almacenes a quienes les vende sus productos.

Poco a poco, los almacenes le comienzan a comprar cada vez menos, afirmando que su ropa ya no la compran. En algunas tiendas, le entregan ropa reclamada por defectos, ropa que no es suya, pero exactamente igual, tiene etiquetas, tiene la marca, la talla y los detalles de confección de la ropa, pero no es la misma calidad. El licenciatario se percata de lo que está sucediendo, le están pirateando sus prendas.

En un par de semanas, sus ventas se vienen abajo y comienza a tener pérdidas, dado que los gastos de su empresa continúan. Lo

que sucede es que, efectivamente existen piratas de ropa Calvin Klein, especialmente de jeans, que venden la ropa a menor calidad y precio, por consiguiente, el público consumidor cree que la ropa Calvin Klein es de mala calidad y dejan de adquirirla.

Según el artículo 223 de la ley de la Propiedad Industrial que menciona que “son delitos: falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial”<sup>52</sup>, nos encontramos, frente a un delito de propiedad industrial, así mismo, nos encontramos ante piratería de marcas.

## 2. – BIMBO

Desde hace muchos años, Bimbo es una empresa mexicana que se ha encargado de llevar a todas las familias pan dulce y pan de caja, fresco, de excelente calidad y a un precio muy accesible. Es una empresa que siempre busca lo mejor para sus clientes y se encuentra a la vanguardia en nuevos sabores y productos que pueden constituir desde la cena en el hogar, hasta el lunch de los niños en la escuela.

Las amas de casa que van al supermercado, no se han dado cuenta de que existen unos panquesitos dulces, que tiene envolturas muy

---

<sup>52</sup> Ley de Prop. Ind. Art. 223

semejantes a las de Bimbo, con los colores casi iguales, las letras muy parecidas y el producto es el mismo, sólo que a menor calidad y precio. Por confusión, lo compran, creyendo que es el auténtico pan dulce Bimbo.

Así sucede en miles de supermercados, mercados, misceláneas, puestos y tienditas, en toda la República Mexicana. Las pérdidas para Bimbo son muy grandes, ya que se enfrenta con ventas bajas, con productos regresados por caducidad vencida y con nuevas producciones que no hay en dónde acomodar. Imaginando dichas pérdidas en todos los lugares de la República a los que llega Bimbo, podremos darnos cuenta la pérdida tan grande que se presenta en dicha empresa.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 213, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, nos encontramos frente a una infracción administrativa, así mismo, frente a piratería de marcas.

La pregunta es ¿Cuál es realmente la diferencia entre esta infracción administrativa y este delito? La respuesta que podemos obtener es, que la única diferencia es el cómo se realiza la piratería. No el resultado, no los efectos, no el daño que se causa a la empresa. Sin embargo, en la actualidad lo que los gobernados necesitamos es que se haga justicia y



separando tan radicalmente las infracciones contenidas en las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la ley de la materia, de los delitos (contenidos en el artículo 223 de la misma ley), no se hace justicia.

Los piratas seguirán buscando formas para realizar sus actos de piratería y las empresas seguirán perdiendo.

## 5.2 LA PIRATERIA DE MARCAS COMO DELITO ESPECIAL

Nuestra propuesta consiste, en unificar las infracciones administrativas de las que hemos venido hablando, y los delitos en materia de marcas. Es decir, la imitación y falsificación de marcas, todo lo que hemos venido llamando piratería. Hemos observado ya, que la actual piratería de marcas no es un término legal, y que dicha piratería comprende tanto las infracciones administrativas contenidas en las fracciones IV y XVIII del artículo 213, como los delitos en materia de marcas contenidos en el artículo 223, de la Ley de Propiedad Industrial.

La razón por la cual existen delitos señalados en la Ley de Propiedad Industrial es que “el Código Penal no agota todo el contenido del

derecho penal; en el sistema jurídico mexicano existe un enorme número de normas extravagantes en relación con el Código Penal, los cuales constituyen un complejo heterogéneo al que se suele denominar delitos especiales o derecho penal especial.<sup>53</sup>

En relación con el párrafo anterior, el artículo 6º del Código Penal a la letra señala:

**ART. 6º. – Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo.**

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

---

<sup>53</sup> GARCIA DOMINGUEZ, Miguel Angel. Los Delitos Especiales Federales. ED. Trillas. México, 1991. p.30

Por lo tanto, el artículo anterior, consagrado en el Código Penal, acepta los delitos especiales, los cuales “se refieren a situaciones jurídicas abstractas determinadas, contenidas en leyes no privativas, ni prohibidas por el artículo 13 constitucional; es decir son impersonales, generales y abstractas y pensamos, podrían llegar a constituir un Derecho Penal Especializado con ciertos atributos derivados de la naturaleza de las leyes administrativas, o bien, de delitos que están matizados por circunstancias agravantes de responsabilidad o penalidad, en función de los intereses jurídicos que pretenden proteger dichas leyes al tipificar esos delitos.”<sup>54</sup>

A consecuencia de que no existe ningún impedimento para los delitos en leyes especiales, proponemos un nuevo artículo en la Ley de Propiedad Industrial.

**“Artículo X. – Se considera piratería de marcas**

**a:**

- I. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar**

---

<sup>54</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, LOPEZ BETANCOURT Eduardo. Delitos Especiales. ED. Porrúa. México 1990. pp. 10-11.

**los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;**

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

Con el artículo anterior, no existiría ninguna duda al hablar de piratería de marcas, sería un término legal para abogados, empresarios y cualquier persona en general. No se dificultaría usar el término, en virtud de que toda la gente sabría de lo que hablamos al referirnos a la piratería de marcas.

Así mismo, se excluirían del artículo 213, las fracciones IV y XVIII, y en el artículo 223 la fracción segunda se reemplazaría por:

III. La piratería de marcas;

Por lo tanto el artículo 223 de la ley de la Propiedad Industrial quedaría de la siguiente manera:

**ARTICULO 223. – Son delitos:**

- I. **Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XI del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;**
- II. **La piratería de marcas;**
- III. **Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido**

**prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;**

- IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y**
- V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su**

**usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.”**

Con lo anterior, se lograría una definición legal de la hasta ahora mal llamada “piratería de marcas” y los estudiosos del derecho sabríamos perfectamente a que referirnos al hablar de dicha piratería.

Por otro lado, ya no existiría una distinción entre la piratería de marcas que sólo es una infracción administrativa, y entre la piratería de marcas que es un delito, en virtud de que a fin de cuentas, sin importar la forma de la piratería, el daño que se ocasiona al titular de la marca, es gravísimo en cualquiera de los dos casos, y por lo tanto se debe castigar de la misma manera.

Así bien, es intención de esta propuesta lograr terminar con la piratería de marcas, que como ya hemos estudiado, causa tanto daño a las empresas, a los titulares de las marcas y hasta la sociedad en general.



## CONCLUSIONES

A lo largo de nuestra tesis, hemos estudiado y comprendido lo que es la piratería de marcas, de dónde parte, por qué se permite, quien es pirata, por qué ese término, su legislación, sus sanciones y cómo se debería terminar. Estudiamos lo importante que es para el titular de la marca, especialmente las empresas, el conservar una marca para proteger sus productos y servicios.

Sin embargo, ha sido difícil este estudio, en virtud de que no teníamos una definición exacta de lo que nosotros llamábamos piratería, como tampoco las leyes hablan de lo mismo que nosotros al pensar en piratería de marcas.

Durante nuestro estudio encontramos un concepto que nos explica qué es la piratería en general, y que es el siguiente: “actividad ilícita por la cual se explotan, reproducen o utilizan los derechos de propiedad intelectual sin la autorización de su creador intelectual, o quien represente legalmente sus derechos, aprovechándose del prestigio ajeno.”.

Partiendo de este concepto, pudimos encontrar en la Ley de la Propiedad Industrial su referencia sobre la piratería de marcas en sus artículos dedicados a infracciones administrativas y a delitos; Por lo que llegamos a la conclusión de que la piratería de marcas es: Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; usar 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, y falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

Ahora bien, teniendo conocimiento sobre lo que es la piratería de marcas y sabiendo su gravedad, se pueden buscar formas de terminar con ella, formas más reales a lo que nuestra sociedad está viviendo. Debemos ser más sensatos ante el hecho de que la manera en que se ataca la piratería, no está dando un resultado próspero y esta situación está perjudicando a nuestro país económica y socialmente, ya que por un lado las pérdidas por piratería son altísimas y por otro lado, al no encontrar respuesta por parte de las autoridades o bien, observar que la piratería continúa, la sociedad está creando un concepto sobre las autoridades que nos hace creer que no son capaces de resolver nuestros problemas y, como ya se ha visto, mucha gente busca tomar justicia por su propia mano.

Es momento de que se encuentren medidas tal vez más extremas, pero que tengan resultados.

Estudiamos las infracciones administrativas y los delitos en materia de piratería de marcas. Estudiamos los procedimientos legales para resolver con justicia un caso de piratería y observamos cifras sobre las pérdidas obtenidas el año pasado por la piratería. Así mismo, observamos que ciertas infracciones administrativas y los delitos de falsificación de marcas y de reincidencia en infracciones, no son distintos, que no se deben separar, se deben encontrar en la misma definición, la de piratería de marcas, tipificando así dicho delito.

No se puede continuar igual. Es tiempo de ser más estrictos y resolver las infracciones administrativas que causan el mismo daño que un delito, de la misma manera que se resuelve el delito. Es un medio de defensa, un tanto enérgico, pero que daría mayor resultado en este caso de piratería de marcas.

## BIBLIOGRAFÍA

1. - ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo López Betancourt. Delitos Especiales. ED. Porrúa. México 1990.
2. - ALVARES SOBERANES, Jaime. La Regulación de las Inventiones y Marcas y la Transferencia de Tecnología. ED. Porrúa. México, 1979
3. - BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. ED. Porrúa. México, 1991
4. - BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. ED. Civitas, S.A. Madrid, 1978.
5. - CAMPILLO SAÍNZ, José. Fundamentación de la Nueva Ley de Inventiones y Marcas. Revista de Comercio Exterior. México, vol. 26, número 8. SECOFI, agosto de 1976.
6. - CERVANTES AHUMADA, Raúl. Derecho Mercantil. ED. Herrero, S.A. de C.V. México, 1990.
7. - Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
8. - DE LA GARZA, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. ED. Porrúa. México, 1994.
9. - DELGADILLO, Mayela. Corsarios callejeros al abordaje. Revista Urania. México. Marzo-Abril, 1997. Año 3. Núm. 16.
10. - Diccionario Enciclopédico Larrouse. Tomo 7. © ED. Planeta. México 1992

11. - Diccionario Enciclopédico Quillet. Tomo 7. ED. Aristides Quillet. Argentina, 1964
12. - FARIAS Gabriela, Felipe Gazcón, Adolfo Ortega y Edith Castro. Al abordaje del mercado Periódico Reforma. Negocios. 9 de junio de 1998.
13. - GARCIA DOMINGUEZ, Miguel Angel. Los Delitos Especiales Federales. ED. Trillas. México, 1991.
14. - GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. ED. Porrúa. México, 1991
15. - JACOME, Victoria. Historia de las marcas. Revista Urania. México. Año 1, núm. 3, noviembre-diciembre, 1994
16. - MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo, segundo curso. ED. Harla, S.A de C.V. México, 1991.
17. - MARTÍNEZ, Sabina. Falsificación, la competencia de Levi's. Revista Urania. México. Mayo-Junio, 1997 Año 3. Núm. 17.
18. - NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. ED. Porrúa. México, 1985.
19. - Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 6. ED. Richards, S.A. Panamá, 1965.
20. - RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. ED. UNAM. México, 1991

21. - RANGEL ORTIZ, Horacio. La Piratería de Marcas y su Represión.  
Revista Jurídica. México 1987, núm.18.

22. - SERRANO MIGALLÓN, Fernando. El Nuevo Régimen de la Propiedad Industrial. ED. Porrúa. México, 1992

## **BIBLIOGRAFÍA LEGAL**

1. - Código Civil para el Distrito Federal
2. - Código Fiscal de la Federación
3. - Ley del Impuesto al Activo
4. - Ley del Impuesto al Valor Agregado
5. - Ley de Navegación y Comercio Exterior.
6. - Ley de Propiedad Industrial
7. - Código Federal de Procedimientos Penales
8. - Código Penal para el Distrito Federal
9. - Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial