



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

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

**LA USURPACIÓN DE MARCAS EN EL DERECHO
MEXICANO**

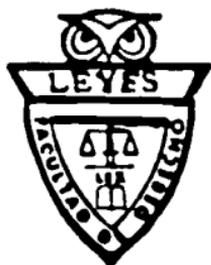
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

HAYDÉE OLIVEROS GARCÍA

ASESOR:
DR. DAVID RANGEL MEDINA





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



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

23 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **HAYDEE OLIVEROS GARCIA**,
ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la
tesis titulada:

"LA USURPACION DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO"

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

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

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes
(contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que
transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para
someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino
en el caso de que el trabajo profesional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación
del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual
calificará la Secretaría General de la Facultad."

DRM*amr.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS: Por permitirme ser, nunca abandonarme y haberme regalado lo más maravilloso de mi existencia, mi familia.

A la Virgen María: Por cobijarme con su manto en los momentos difíciles de mi vida

A mis padres: Mi eterno agradecimiento por darme el maravilloso don de la vida, por su invaluable ejemplo de superación, honradez y amor.

Papá, Mamá mil gracias por estar conmigo incondicionalmente, por todos los sacrificios que han hecho por sacarnos adelante. Para ustedes, pilares de mi vida, mi eterna admiración, amor y respeto.

A mis queridos hermanos: Rafael e Irais por su apoyo incondicional e invaluable amor, sobre todo por ser mis guías en esta gran aventura de la vida. Para ustedes mi eterno amor, respeto y admiración.

A mis queridos sobrinos: Eddie y César por ser el motor de mi existencia y luz en mi vida. Dios los bendiga.

A mis abuelitos:

Jesús Oliveros.- Gracias abuelo por cumplir tu promesa y haberme regalado "un rayito de luz". Dios te bendiga, espero que estés orgulloso de mí. Te quiero mucho.

Mamá Chave y Tina.- Gracias por ser ejemplo de lucha y fortaleza. Dios las bendiga.

A mi tío Carlos Oliveros García: Para ti, fuente de inspiración para hacer de la abogacía mi profesión, mi más profunda admiración y respeto.

A mis tíos: Toño, Jenny, July, Beatriz, Chucho y Sergio, gracias por ser ejemplo de estudio y superación constante.

Un especial agradecimiento para Jenny por cuidar de mí como una madre, ojalá algún día pueda retribuirte todo lo que haz hecho por mí. Te quiero mucho.

A mis primos: A ustedes "Oliveritos" muchas gracias por llenar mi vida de momentos maravillosos.

A mis grandes amigas: Paty Moo, Adriana Saavedra, Susy Gutiérrez, Martha Galicia y Wendy Cruz, a todas ustedes todo mi agradecimiento por su incondicional apoyo, comprensión y amor.

Un especial agradecimiento a Paty "Mi conciencia" y a Susy por ser parte importante en el logro de este trabajo.

RECIBIDO en la Dirección General de Bibliotecas
UNAM a difundir en formato electrónico e im-
contenido de mi trabajo recepci
NOMBRE: Haydee Oliveros
García
FECHA: 11-NOVIEMBRE-2002
FIRMA: [Firma]

Gracias a :

Lic. Mónica Guillén Garcés, Lic. Enrique Ramírez Rivera, Lic. Salim Lajud Piña, Lic. Hilda Ramos de la Luz, Ernesto Gil Fonbón, Lic. José Antonio Anaya Sosa, Lic. Ángeles Saavedra Sol y a la Lic. Irais Oliveros García.

A todos ustedes, gracias por creer en mí, por compartirme sus conocimientos y ser mi más claro ejemplo de profesionalismo, honradez y superación en mi vida profesional. Espero nunca defraudarlos y ojalá me sigan favoreciendo con su invaluable amistad.

A todos ustedes, mi admiración y respeto.

Mi más profundo agradecimiento, admiración y respeto al Dr. David Rangel Medina, por ser fuente de inspiración para mi Tesis Profesional y ser parte fundamental en la culminación de mis estudios profesionales. Gracias Dr. Rangel por compartir sus conocimientos a la comunidad universitaria. Dios lo bendiga.

INDICE

USURPACION DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

CAPITULO PRIMERO

MARCO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO DE LAS MARCAS

1.1. Evolución Histórica de las Marcas.....	3
1.1.1 Etapa Prehispánica.....	3
1.1.2 Etapa Colonial.....	4
1.1.3 Etapa Independiente.....	7
1.2. Normatividad Nacional Vigente en México.....	15
1.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	15
1.2.2 Ley de la Propiedad Industrial.....	19
1.3. Normatividad Internacional Vigente en México.....	23
1.3.1 Convenio de la Unión de Paris.....	23
1.3.2 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	26

CAPITULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LAS MARCAS

2.1. Definición de Marca.....	31
2.2. Procedimiento Administrativo del Registro de una Marca.....	38
2.3. Derechos del Titular del Registro Marcario.....	50
2.4. Obligaciones del Dueño de la Marca Registrada.....	52
2.5. Formas de Extinción del Registro Marcario.....	54

CAPITULO TERCERO

INFRACCIONES Y DELITOS EN MATERIA DE MARCAS

3.1.	Infracciones Administrativas.....	58
3.1.1	Concepto de Infracción Administrativa.....	58
3.1.2	Análisis del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.....	59
3.2.	Delitos en Materia de Marcas.....	67
3.2.1	Concepto de Delito.....	67
3.2.2	Análisis del Artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.....	70
3.3.	Sanciones Administrativas y Penas por delitos Marcarios: Artículos 214 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	73
3.3.1	Sanciones por Infracciones Administrativas: Art. 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	73
3.3.2	Penas por Delitos Marcarios: Art. 224 de la Ley de la Propiedad Industrial...	78
3.4.	Requisitos de Procedibilidad para Imponer Sanciones y Penas.....	81
3.5.	Procedimiento de Declaración de Infracción.....	84

CAPITULO CUARTO

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN LA JURISPRUDENCIA

4.1.	Análisis de Jurisprudencia Relevante en Matena de Marcas.....	88
4.1.1	Tribunales Colegiados de Circuito en Matena Administrativa.....	90
4.1.2	Tribunales Colegiados de Circuito en Matena Penal.....	108
4.1.3	Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	114
4.1.4	Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	117
4.2.	Uso Ilegal de Marcas.....	124
4.3.	Imitación de Marcas.....	132
4.4.	Falsificación de Marcas.....	138
4.5.	Legislación Interna Comparada: Ley de 1928.- Ley de 1942.- Ley de 1975.....	143
CONCLUSIONES.....		150
BIBLIOGRAFÍA.....		153

INTRODUCCION

El Derecho de la Propiedad Intelectual ha observado importante evolución desde dos aspectos fundamentales: legislativo y judicial. Se han promulgado diversos ordenamientos jurídicos todos con el mismo propósito: asegurar y preservar la tutela de los derechos de las diferentes instituciones que regula como patentes, derechos de autor y marcas. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación ha sentado trascendentes precedentes y criterios jurisprudenciales que han permitido hacer una realidad el derecho marcario.

Hoy en día nadie tiene duda: los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores. Muchas marcas conforman preciado activo de numerosas empresas.

Por todo lo anterior se debe resaltar la necesidad de multiplicar los estudios e investigaciones sobre la legislación que regula las marcas y también acerca de su adecuada aplicación e interpretación tanto por las autoridades administrativas como judiciales, con el objetivo de ratificar lo que funciona y efectuar propuestas de solución para las deficiencias normativas detectadas, con el objetivo único de lograr y consolidar un sistema legal y judicial que hagan realidad la vigencia plena de los derechos marcarios.

Esta es la razón que motiva la realización de este modesto trabajo de tesis, cuya investigación se ha efectuado con entusiasmo y con el ánimo de analizar con objetividad, buscando siempre cumplir con nuestro compromiso universitario de fundar y sustentar con argumentos sólidos las críticas que se pudieran hacer, las que siempre llevarán un espíritu constructivo y propositivo.

La estructura de este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. En el primero se estudian los antecedentes históricos y legislativos de las marcas, a través de la evolución que han presentado en nuestro país desde la etapa prehispánica hasta nuestros días. También se efectúa un análisis de instrumentos internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, los que nos permiten corroborar que la legislación nacional va a la vanguardia en el mundo respecto a la tutela de los derechos marcarios.

El segundo capítulo trata sobre el aspecto sustantivo de las marcas: conceptos, registro, derechos y obligaciones de su titular y formas de extinción. En el tercero se hace completo estudio de las infracciones administrativas y delitos marcarios, así como de sus respectivas sanciones y penas, sin omitir lo relativo a los requisitos de procedibilidad para imponer sanciones o penas y el procedimiento administrativo de declaración de infracción.

En el último capítulo se analiza la protección contra la usurpación de las marcas en la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que si se citan numerosas tesis que pudieran considerarse obsoletas y superadas, se considera que cumplen el objetivo académico de ilustrar y mostrar la propia evolución que los Tribunales Federales han efectuado de las diferentes leyes de 1928, 1942, 1975 y 1991.

Para la elaboración de este trabajo de investigación el método utilizado ha sido por la naturaleza del mismo, eminentemente documental, se han elaborado fichas hemerobibliográficas y se clasificaron los precedentes y criterios jurisprudenciales que se recopilaron.

En caso de que ese H. Sinodo tenga a bien aprobar mi examen profesional escrito y oral, asumiré con responsabilidad el motivante reto de convertirme de estudiante de Derecho en estudiosa del Derecho.

CAPITULO PRIMERO.

MARCO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO DE LAS MARCAS

1.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LAS MARCAS

1.1.1 ETAPA PREHISPÁNICA

Antes de la conquista española, las culturas que florecieron en territorio nacional, entre las que podemos citar a los mayas, aztecas, zapotecas, toltecas y purépechas, entre otras, habían alcanzado un importante grado de desarrollo en las ciencias y las artes como por ejemplo en las matemáticas, la astronomía e innumerables manifestaciones creativas en la arquitectura o pintura o bien trabajos de orfebrería, vasijas de barro y telares.

La organización política, la regulación de la actividad comercial, la administración de justicia y las normas jurídicas aplicables a las personas, familias y propiedades, asombraron y admiraron a los españoles, como lo ilustran numerosos testimonios que aun se encuentran atesorados en las zonas arqueológicas o museos del país, aunadas a las valiosas crónicas de historiadores como Juan de Torquemada, Bernal Díaz del Castillo, López de Gamara y Antonio de Solís.

Sin embargo, en relación al derecho sobre las marcas, como informa el doctor David Rangel Medina, ninguna disposición directa e indirecta parece haberse dictado. El estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo que vendían sus productos en los mercados de la ciudad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y que recibían el nombre de **pochtecas**, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni de la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas sí era castigada

severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de aquellas" ¹

Al respecto, el maestro Nava Negrete cita interesantes ejemplos que en su concepto constituyen importante huella prehispánica de la "marca". En relación al comercio, siguiendo a Antonio de Solís explica que "haciéndose las compras y ventas por vía de permutación, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester; y el maíz o el cacao servía de moneda para las cosas menores. No se gobernaban por el peso, ni le conocieron; pero tenían diferentes medidas con que distinguir las cantidades, y sus números o caracteres con que ajustar los precios según sus transacciones" ²

En otro ejemplo, el maestro Nava Negrete señala que "se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social como la collera que servía para identificar al mal esclavo, que además le impedía huir entre la gente o penetrar por lugares estrechos." ³

Finalmente, el autor en cita hace referencia a la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, mismos que "se fabricaban para dos usos diferentes: estampar con color o imprimir con relieve. Se estampaban sobre la piel, como adorno, como distintivo o para identificación; sobre la tela de los trajes, papel, etc.; como ornamento según los ritos y costumbres. Se imprimían en relieve para aplicar ornatos en la cerámica o directamente en su alfarería para embellecerla; también se imprimían en algunos alimentos y en objetos de cierta plasticidad". ⁴

1.1.2 ETAPA COLONIAL

La falta de marcas propiamente dichas en la época colonial y la ausencia por lo mismo, de adecuadas normas jurídicas protectoras del derecho a la marca,

¹ Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario" 1ª edición Libros de México México, 1960 ps

² Nava Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas" 1ª edición Porrúa México, 1985 p. 4

³ Ibidem. p. 5

⁴ Ibidem. p. 4

es explicada por el maestro Ortiz de Montellano quien nos narra que "los españoles cercaron sus Colonias con una barrera más insuperable que la de China, y así secuestradas aquéllas del resto del viejo mundo, no fue durante tres siglos la mayor parte del nuevo mundo descubierto por Colón, otra cosa que el patrimonio de los Reyes Católicos. No tocaban a las puertas de la Nueva España más que las flotas españolas; los frutos de esta tierra, sus metales preciosos, iban directamente a las arcas reales; y sobre el monopolio de un continente a donde no llegaban más que productores españoles el comercio sino en ese círculo mezquino de las pequeñas transacciones, casi domésticas, que no exigían la sanción de principios jurídicos muy complicados. Si tal era el comercio exterior de la nueva España, fácil es concebir cual sería el comercio interior".⁵

La anterior apreciación aunada a la consideración de que la industria y el comercio constituyen factores determinantes del Derecho Marcario, han hecho concluir a algunos autores, como el español José María Ots, en torno a la propiedad industrial en los territorios de las Indias que "no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladoras de esta materia a lo largo del periodo colonial".⁶

No obstante lo anteriormente expuesto, existen datos y/o pruebas que hacen indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo normativo uniforme, como son los ejemplos que a continuación se indican:⁷

- a) **Cédula Real del 9 de noviembre de 1526.** Dictada en Granada por el Emperador Carlos V., ordenaba que sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia pagando solamente el denominado quinto real, es decir, un veinte por ciento correspondía a la colonia española. Esta disposición estimuló que se abrieran gran cantidad de minas para la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época o bien satisfacer los

⁵ Cfr. Rangel Medina, David. Op. Cit. p. 6

⁶ Ibidem. p. 7

⁷ Nava Negrete, Justo. Op. Cit. p. p. 35 y 36. Rangel Medina, David. Op. Cit. p. p. 7 a 12

gustos de encomenderos (españoles enviados a América para organizar la propiedad de tierras y minas, la explotación a su favor de éstas a cambio de auxillar en la evangelización de los indígenas), funcionarios y burgueses. El auge de esta industria que llegó a tener renombre universal, especialmente en el ramo de plata, precio de prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control de los derechos reales.

- b) **Ordenanzas del 20 de octubre de 1638.** Dictada por el Marqués de Cadereyta, regulaba lo relativo al arte de la platería. Tenia por objeto evitar fraudes al quinto real, por lo que los plateros debian contar con marcas y señales conocidas (otorgada por la administración virreinal) para identificar las piezas que labraran. Además, la mencionada marca debía registrarse ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México. Finalmente se establecia que sin la citada marca no podian vender piezas, recibiendo en caso de desobediencia severas penas como pérdidas de bienes, destierro perpetuo e inclusive la muerte.
- c) **Cédula Real del 1 de octubre de 1733.** Expedida por la Corona Española, ordenaba que ningún platero de oro y plata podía vender alhaja alguna sin que tuviera marca del arifice y del marcador, la que era puesta por los Oficiales Reales.
- d) **Real Orden del 30 de diciembre de 1783.** Dictada por el Virrey Matias de Gálvez, señalaba que el funcionario denominado ensayador (el que hacia el reconocimiento de las piezas de oro y plata) debía practicar por si mismo frecuentes visitas, a lo menos cuatro en cada año, en el baratillo, portales, plazas, platerias y demas parajes donde se llevara a cabo el comercio de la plata u oro, recogiendo lo que hallara sin marca.
- e) **Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias.** Este instrumento legal fue expedido el 12 de octubre de 1778 y ordenaba que las mercaderias embarcadas para las Indias (América) deberian ir provistas de sus respectivas y legitimas marcas. Cuando resultara comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigaba a los

autores y cómplices de ese delito con penas que iban del decomiso de la mercadería y la de quedar privado, para siempre, de hacer comercio en Indias, hasta la de cinco años de presidio en uno de los de Africa.

Por otra parte, debemos apuntar que el Derecho Marcario vigente durante la Colonia, registra el empleo del hierro para marcar el ganado, debiendo dar cuenta de ello al escribano del cabildo correspondiente; el uso de marcas o contraseñas en los papeles denominados filigrana, introducidos por España en el siglo XVI en la Nueva España en virtud de que en ésta no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII; y la utilización de marcas de fuego que eran hechas en hierro o en bronce calentando al rojo vivo para aplicarlas en el corte superior e inferior de los libros, esta última puede considerarse como antecedente de las marcas colectivas.

Finalmente, es durante la etapa colonial (recordemos que la consumación de nuestra independencia es el día 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México), cuando se expide la primera normatividad que rigió en el país en materia de patentes de invención, con el decreto expedido por las Cortes Españolas el dos de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria. El título de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino certificado de invención, el cual tenía una duración de diez años.

1.1.3 ETAPA INDEPENDIENTE

Al inicio del México Independiente, la protección legislativa del derecho sobre las marcas era francamente deficiente, encontrándose únicamente disposiciones aisladas, principalmente dentro del marco mercantil. Un primer intento de regular la protección marcana resultó la promulgación el siete de mayo de 1832, de la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria. Sin embargo su contenido no representaba avance técnico sino alguno, pero es importante reconocer este primer esfuerzo por regular la protección de las mercancías.

A continuación citamos en orden cronológico, los diversos ordenamientos jurídicos que han regulado lo concerniente a la propiedad industrial, particularmente en materia de usurpación de marcas, a partir de la consumación de la independencia nacional.⁸

- a) **Código de Comercio del 16 de mayo de 1854.** Este instrumento jurídico de hace siglo y medio, creado por Teodosio Lares, no regulaba en forma directa lo relativo a las marcas, pero implícitamente reconocía su existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo.

Las marcas eran registradas en la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, aun cuando no había disposición legal que lo prescribiera, por lo que dicha dependencia estableció un procedimiento para ello; pero en realidad este registro no otorgaba ningún derecho al propietario de la marca, como lo demuestra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior del Distrito, fechada el 19 de febrero de 1884, en el sentido de que no se tipificaba el delito de falsificación de marcas, aún cuando los interesados las habían registrado en la Secretaría. Esta circunstancia no les otorgaba la propiedad exclusiva de ellas, porque no existiendo aún en el país legislación especial sobre marcas, debían éstas, mientras tanto, registrarse por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística, con la que guardaban una gran analogía y, en tal virtud, el delito imputado no podía existir al carecer de una legislación específica.

Por otra parte, regular las marcas por la legislación civil constituía una aberración para la práctica de fabricantes e industriales, porque aun existiendo de cierta forma una relación entre éstas, son muy diferentes tipos de derechos los que se protegen.

- b) **Código Civil del 8 de diciembre de 1870.** Este ordenamiento reglamentaba en su título octavo, "Del Trabajo", lo relativo a las muy variadas instituciones de los que hoy en día se designan como derechos de autor, contempladas en tres ramas clásicas: propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad

⁸ Cristiani, Julio Javier "Revista de Investigaciones Jurídicas" Escuela Libre de Derecho. Año XXI. No. 21 México, 1997.

artística. Contenía además muy detalladas reglas para declarar la falsificación, así como las penas por la comisión de la misma.

- c) **Código Penal del 7 de diciembre de 1871.** Obra del insigne jurista Antonio Martínez de Castro, regulaba bajo el título genérico de falsedad, a la que definía como reproducción exacta de una marca que se encuentra registrada la falsificación de moneda, de acciones, documentos de créditos públicos, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas.

En realidad este ordenamiento legal no alude en forma directa a las marcas de fábrica o de comercio, refiere propiamente a las marcas en su acepción del verbo marca, empleado para designar las contraseñas de garantía de la ley del oro o de la plata; o de las marcas que para indicar el peso o la medida van gravadas sobre los instrumentos de medición o de los sellos y demás signos similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de algún impuesto.

De acuerdo con este código, se castigaba con arresto mayor y multa de segunda clase, la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, o de un establecimiento privado de banco o de industria. Igual pena era señalada tanto para el que hiciera uso de dichas marcas falsas, como al que emplease las verdaderas marcas en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos (artículo 701).

Asimismo, se sancionaba con la mitad de las penas antes mencionadas, al que procurándose las verdaderas marcas hiciese un uso indebido con perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular. Finalmente, tres meses de arresto era la pena por poner en un efecto de industria el nombre o la razón comercial de un fabricante diversos del que lo fabricó, imponiéndose la misma pena a todo comisionista o expendedor de los efectos antes mencionados que a sabiendas los pusiera en venta (artículo 708).

- d) **Código de Comercio del 15 de abril de 1884.** En virtud de la reforma del 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 de la Carta Magna, se

otorgaron facultades al Congreso de la Unión para expedir un Código de Comercio con lo cual la matena mercantil se federalizó.

En este Código se incluían las pocas disposiciones relativas a marcas que contenía el Código de Comercio de 1854 y también introduce nuevas disposiciones al respecto; una de las más importantes fue el capítulo denominado "De la Propiedad Mercantil", en el que instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas (artículo 1419); mas para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y ésta tenía la facultad de conceder la propiedad si la misma marca no se usa ya por otra persona, o no es de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (artículo 1422).

De las anteriores disposiciones se deduce el sistema constitutivo o atributivo de la propiedad sobre la marca. Igualmente del propio Código en comento resulta la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaria.

Por otra parte, en el artículo 1441 se establecían los casos en que existía usurpación de marcas: cuando se use una marca enteramente igual a otra; cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente; cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra; cuando las diferencias sean puramente gramaticales; y cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

Finalmente, en el Título Quinto "De los Términos para Reclamar la Propiedad Mercantil", se señalaba que se tenía un año a partir de la usurpación para hacer valer la acción civil y dos meses para reclamar la acción penal.

e) **Ley Sobre el Registro Mercantil del 11 de diciembre de 1885.** En este ordenamiento se establecía la obligación a los comerciantes de matricularse, y en esa matrícula entre otros actos jurídicos, se anotaban los títulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invención y Marcas de Fábrica; estos títulos

producían sus efectos desde su inscripción, siendo el caso de que si no se inscribían se perdía el ejercicio del derecho frente a terceros.

Se puede afirmar que las disposiciones de esta ley constituyen el más remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas en su función de medio para acreditar el derecho de uso exclusivo sobre las mismas.

f) **Ley de marcas de fábricas del 28 de noviembre de 1889.** Es el primer ordenamiento jurídico especializado en la materia, comenzó a regir el primer día de 1890 y fue inspirada en su similar francesa de 1857. Define a la marca de fábrica como cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (artículo primero).

Esta ley introduce los conceptos de falsificación e imitación, consistiendo el primero en la reproducción de una marca ya protegida, en tanto que la imitación consistente en la utilización de una marca que presente una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles y sea susceptible de confundirse con otra legalmente depositada, disponiendo expresamente que dichos delitos quedaban sujetos a las penas establecidas en el código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (artículos 16 y 18).

Eran considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que fuera el lugar en que éste se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil (artículo 17).

Aquí es importante mencionar que el código de comercio de 1889, en vigor a partir del primero de enero de 1890 (igual que la ley en comento), solamente hacía referencia a la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica con la consecuencia jurídica en caso de omisión, de no producir perjuicio a terceros.

- g) **Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.** Anterior a la promulgación de esta ley, con fecha siete de junio de 1890 se expidió la Ley de Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores, misma que establecía que las patentes se otorgaban por 20 años susceptibles de prórroga por cinco años. Sin embargo, en lo relacionado con el delito de falsificación al Código Penal del Distrito Federal.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio en comento recoge notable influencia de la Convención de la Unión de París de 1883 y su revisión de Bruselas de 1890. Definía a la marca como el signo o denominación característica y peculiar usadas por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produzca o expendan, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia (artículo primero).

En relación a la usurpación de marcas, la ley en comento se convierte en la primera que contiene normas específicas en materia penal, al introducir reglas precisas sobre la penalidad por falsificación de marcas; venta de mercancías marcadas ilegalmente; utilizar en las marcas indicaciones falsas u omitir leyendas obligatorias; e indicar falsamente que una marca está registrada. Además introduce una reglamentación de las acciones por daños y perjuicios.

- h) **Ley de marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales del 28 de junio de 1928.** Desde luego que esta ley supera a la de 1903. Conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas para los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales, pero ahora con la exigencia del requisito previo al ejercicio de las acciones, de una declaración administrativa del entonces Departamento de la Propiedad Industrial.
- i) **Código Penal del 4 de octubre de 1929.** Los artículos 766 al 774 de este Código de efímera vigencia, prácticamente reproducen las disposiciones contenidas en la Ley de 1928, que prevé y sanciona los delitos de uso ilegal, imitación y falsificación de marcas, así como uso de indicaciones falsas en las

marcas, lo que resulta incongruente porque se trata de una repetición de preceptos establecidos en una ley especial.

- j) Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.** Esta ley codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal. Es reglamentaria de los artículos 28 y 89 fracción XV, de la Ley Fundamental.

En esta ley se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto, se indican los requisitos que deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas; también se reglamenta la notificación de la demanda respectiva, la oportunidad para que el propietario de la marca registrada o el presunto falsificador, imitador, usuario ilegal o desleal competidor formule su defensa por escrito y presente pruebas.

Se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas, que conforme a la ley de 1928, los interesados inconformes ocurrían ante los Jueces de Distrito en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consiguientemente, al no consignar en la Ley en comento medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo.

- k) Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975.** En esta Ley se define a la marca como signos que distinguen un producto o servicio de la misma clase o especie de otra. Se clasificaban las marcas de productos y de servicios; el derecho al uso exclusivo de las mismas se obtenía mediante su registro ante la Secretana de Comercio y Fomento Industrial, previo cumplimiento de los requisitos que para ello se establecían.

Una de las más importantes innovaciones de la ley en comento fue la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos, diferenciándose en cuanto que las primeras sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de imposición de multas, en tanto que las de carácter penal, consisten en penas de privación de la libertad.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia que en dicha época se empezó a manifestar en cuanto a la despenalización de las conductas infractoras en materia de propiedad industrial, muchas de las conductas anteriormente consideradas como delitos, como es el caso de la violación a las denominaciones de origen, dejaron de tenerse como tales, solo dando lugar a la aplicación de sanciones de carácter administrativo.

Se imponía como pena de prisión, la de dos a seis años y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometiera cualquiera de los delitos previstos en la propia ley en su artículo 211.

Esta ley conservó algunos de los principios previstos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, como la necesidad de una declaración de la autoridad administrativa en cuanto a la existencia de los hechos posiblemente constitutivos del delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, así como la utilización de leyendas obligatorias como condición igualmente para el ejercicio de la acción penal.

Finalmente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987, se reformó el ordenamiento jurídico que nos ocupa. Destaca en dichas reforma que, aun conservándose el requisito de la declaratoria por parte de la autoridad administrativa respecto de la existencia de hechos constitutivos de delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, se contempla la posibilidad de aplicar diversas medidas cautelares, como la

consistente en el aseguramiento de la mercancía o productos con los cuales se cometan infracciones o delitos.

1.2 NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE EN MÉXICO.

1.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Norma Suprema o Ley Fundamental del sistema jurídico mexicano que actualiza la máxima: "Sobre la Constitución, nada; bajo la Constitución, todo".

El maestro Alberto del Castillo define a la Constitución como "un conjunto de normas por medio de las cuales se organiza al Estado, las relaciones de sus órganos entre sí y con los particulares y consagra los derechos fundamentales de los gobernados estableciendo los sistemas de control de la misma y de los derechos del gobernado".⁹

Bajo este contexto, los artículos quinto, primer párrafo; 28, párrafos primero, segundo y noveno; 73, fracción XXIX-F y 89, fracción XV, de la Ley Suprema, conforman los fundamentos constitucionales del Derecho de Propiedad Industrial, del que forma parte esencial la institución de las marcas.

- a) Artículo 5. - "A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por reducción gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."

⁹ Castillo del Valle, Alberto del. "La Defensa Jurídica de la Constitución en México". 1ª edición. Duero, México, 1994. p. 14.

Este precepto tiene estrecha relación con el artículo 28 de la propia Constitución, en cuanto consagra la garantía de libertad de comercio, trabajo e industria.

El texto constitucional establece tres limitaciones básicas a la libertad de industria y comercio:

Primera: Ilícitud. El artículo 1830 del Código Civil la define como todo hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

Segunda: Daño a los derechos de terceros. Esta limitación se plasma en las normas que aluden a la competencia desleal.

Tercera: Ofensa a los derechos de la sociedad. El interés jurídico protegido de toda norma constitucional es el orden social, como es el caso de las mencionadas normas contra la competencia desleal en la industria y comercio, en protección del público consumidor.

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

"En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre competencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

El primer párrafo del precepto constitucional en comento contiene una prohibición general respecto de la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos y aquellas prohibiciones que se establezcan a título de protección a la industria. Estas prohibiciones, sin embargo, no son absolutas, ya que en el propio texto constitucional se incorporan diversas excepciones que no se consideran monopolios, a pesar de que se trata de actividades que desde un punto de vista económico pudieran considerarse con tal carácter, como es el caso de las "áreas estratégicas", las que se refieren a las funciones que ejerce el Estado de manera exclusiva en actividades económicas como: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; acuñación de moneda y emisión de billetes.

En materia de Propiedad Industrial tampoco se consideran monopolios los privilegios que por tiempo determinado se concedan para el uso exclusivo de sus inventos a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El monopolio es toda situación de un mercado, en el cual la competencia no existe del lado de la oferta; toda vez que un individuo o empresa produce y vende la producción total de un determinado bien o servicio, eliminando a todos los competidores reales o potenciales. La eliminación de la competencia y el control exclusivo de la oferta, permite el ejercicio de un manejo total sobre los precios y el logro de ventajas o beneficios excesivos.

En el segundo párrafo del artículo 28 constitucional, se encomienda a la ley - Federal de Competencia Económica- castigar severamente y a las autoridades perseguir las siguientes conductas:

- Toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.
- Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados.
- En general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

c) **Artículo 73.- "El Congreso tiene facultad":**

"XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieren el desarrollo nacional".

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto a los Poderes Federales se desprende del artículo 124 Constitucional, para el Congreso de la Unión -Cámara de Diputados y Senadores- posee facultades exclusivas para legislar en materia de Propiedad Industrial.

d) **Artículo 89 "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes":**

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

Esta fracción contempla una importante facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de impulsar en esta forma el desarrollo económico del país.

1.2.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con fecha 27 de junio de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Dentro de su exposición de motivos destacan las siguientes consideraciones:

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

"Por un lado, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumidor de productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores, cuando adquieran bienes y servicios, resulten defraudados o se vean desorientados por la aparición de variedades nuevas de productos".

"Así, las marcas de productos o servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes y prestan servicios. En numerosos países se está actualizando la legislación en el campo de la propiedad industrial".

El ordenamiento jurídico de referencia tuvo vigencia plena por un periodo de tres años, toda vez que con fecha dos de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La reforma aludida fue profunda e inició con el cambio de nombre a la propia legislación, denominándose como se le conoce hoy en día, es decir, Ley de la Propiedad Industrial.

La exposición de motivos de la precitada reforma ofrece, entre otros, los siguientes razonamientos:

"El proceso de internacionalización de la economía mexicana ha permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalización de la economía mundial. De esta manera se ha aumentado la formación de capital y la capacidad de producción en el país, incrementando substancialmente los flujos de inversión extranjera y ampliando los mercados externos, facilitando la venta de productos nacionales, así como la adquisición de insumos y productos finales a precios internacionales."

"La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado progreso tecnológico, hacen necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio, inversión y tecnología."

"La iniciativa tiene por objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos conducentes, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia y la armonización de la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte".

"Otro objeto de la iniciativa es proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor".

Ante esta reforma legislativa, la estructura de la Ley de la Propiedad Industrial, consta de 229 artículos divididos en siete títulos, que son los que a continuación se indican:

Título Primero. Disposiciones Generales. Abarca los primeros ocho artículos de la ley, misma que es de orden público y de observancia federal. Tiene por objeto, entre otros puntos, el prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

La autoridad administrativa encargada de aplicar la ley, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Título Segundo. De las invenciones, modelos de utilidad y diseños Industriales. Abarca del artículo noveno al 81 de la ley. Establece el derecho exclusivo de explotación en su provecho a la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial. Tratándose del derecho de explotación de un invento, dicho derecho se otorga a través de patente, y por lo que hace a las otras dos figuras jurídicas que nos ocupan, se reconocen mediante los registros respectivos, conforme a los trámites y requisitos que establece la propia ley.

Título Tercero. De los secretos Industriales. Comprende del artículo 82 al 86 bis-1, de la ley. Define con precisión a los secretos industriales, delimitando sus características y estableciendo las sanciones conducentes en caso de violación de los referidos secretos.

Título Cuarto. De las marcas y de los avisos y nombres comerciales. Comprende del artículo 87 al 155 de la ley. Señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Algunos autores llaman a este título **Derecho Marcario**.

Título Quinto. De la denominación de origen. Comprende del artículo 156 al 178 de la ley. Básicamente contempla las formas de protección a esta importante figura de la Propiedad Industrial, a través de la declaración que al

efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Establece los requisitos de procedibilidad para la autorización de uso de una denominación de origen y las causas de su caducidad, nulidad y cancelación.

Título Sexto. De los procedimientos administrativos. Comprende del artículo 179 al 202 de la ley. Este título se refiere esencialmente a la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También establece la procedencia y tramitación del recurso de reconsideración.

Título Séptimo. De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos. Comprende del artículo 203 al 229, inclusive, de la ley. En este título se establecen las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de inspección y vigilancia, a través de visitas de inspección o bien del requerimiento de informes y datos.

En relación a las infracciones administrativas, se sigue el criterio de adecuar las conductas ilícitas en el rubro, precisamente, de infracción administrativa y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia de Propiedad Industrial son perseguidos por querrela de la parte ofendida.

Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Constituye un ordenamiento moderno de 79 artículos divididos en cuatro títulos que son: disposiciones generales; de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales; de las marcas, avisos y nombres comerciales; del procedimiento.

1.3 **NORMATIVIDAD INTERNACIONAL VIGENTE EN MÉXICO**

1.3.1 **CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS**

El Convenio de la Unión de París es un tratado internacional. Dentro del marco del Derecho Internacional Público, los instrumentos que consignan compromisos entre diversos países, se denominan tratado, convenio, concordato, carta o acuerdo, entre otros.

Ahora bien, una "Unión" está formada por todos los países que son parte de un tratado en particular. El nombre de la Unión es, en la mayoría de los casos, tomada del lugar donde el texto del convenio o tratado fue primeramente adoptado, en esta ocasión, París.

En nuestro Derecho Positivo, el artículo 133 de la Carta Magna establece: "Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los **tratados** que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y **tratados** a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados."

Sobre el particular, en la doctrina se ha suscitado controversia respecto a la jerarquía o subordinación entre leyes federales y los tratados internacionales. Por un lado se argumenta que al mencionar el artículo 133 constitucional primero a las leyes, se podría interpretar que en una pirámide, estarían por encima los tratados; y por otro lado, se esgrime que al estar el tratado por encima de la legislación ordinaria, ésta prácticamente quedaría derogada. Pero también podría interpretarse el texto constitucional en el sentido de reconocer igual jerarquía a los ordenamientos federales- como la Ley de la Propiedad Industrial- y tratados internacionales- como el Convenio de la Unión de París -.

Al respecto, nuestro más alto tribunal se ha pronunciado recientemente sobre este tópico a través de la siguiente tesis jurisprudencial:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión " . . . Serán la Ley Suprema de toda la Unión . . ." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "Leyes Constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho Federal y el Local. Esta interpretación del artículo 133 Constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es el relativo a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el Presidente de la República y el Senado pueden

obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C./92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98.- Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa Rangel.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Tomo XIV Noviembre de 1999. Pág. 46.

En relación con la normatividad vigente en la materia, podemos afirmar que afortunadamente la Ley de la Propiedad Industrial tiene incorporado en su texto las disposiciones contenidas en el Convenio de la Unión de París, por lo que ha sido superada la posible controversia en cuanto a la jerarquía o subordinación entre ambos ordenamientos jurídicos.

Retomando nuestro tema de tesis, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial se suscribió en la ciudad capital de Francia, el 20 de marzo de 1883. México se adhirió a él el 7 de septiembre de 1903 y suscribió las sucesivas revisiones de la Haya (seis de noviembre de 1925),

Lisboa (11 de octubre de 1958) y Estocolmo (14 de julio de 1967), misma que fué publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976.

En el también conocido como Convenio de París se establecen las siguientes disposiciones en materia de marcas:

- Independencia de la protección de la marca en diferentes países.
- Invalidación del registro o prohibición del uso de la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida.
- Prohibición de conceder el registro de marca de escudos, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión.
- Transferencia de la marca.
- Protección de la marca "tal cual es" en los diversos países de la Unión.

1.3.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Podemos establecer que un tratado de libre comercio es un acuerdo que tiene como objeto suprimir o disminuir los obstáculos que limitan o impiden el ingreso de los bienes de un país u otro. Dichos obstáculos pueden ser aranceles simples (como impuestos establecidos en un país para la importación de productos de otros países, lo cual provoca que se eleve su precio y, con ello sean menos atractivos para los consumidores); aranceles estacionales (que impiden la entrada de ciertos productos en determinadas estaciones del año); controles sanitarios (que muchas veces, más que para revisar si un producto puede estar infectado o contaminado, se utiliza como una forma de proteger a los productos locales) y restricciones por competencia desleal (es decir, que un país niegue el ingreso de un producto por considerar que su elaboración, por ejemplo, estuvo apoyada por subsidios del gobierno), así como muchos otros obstáculos que limitan o impiden totalmente la importación de productos de otros países.

Y en ese sentido se suscribió el Tratado de Libre Comercio, aunque desde luego que no es posible la desaparición total de un día para otro de los obstáculos

al intercambio de bienes y servicios entre Canadá, Estados Unidos y México. Dichos obstáculos irán desapareciendo o disminuyendo gradualmente.

Al establecer los antecedentes del Tratado de Libre Comercio, se debe destacar el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT y hoy en día como Organización Mundial de Comercio. Este acuerdo se adopta en Ginebra, Suiza, el 30 de octubre de 1947, como el preámbulo necesario para una pronta liberación del comercio.

México se convirtió en miembro del Acuerdo, firmando el protocolo de adhesión, el 25 de julio de 1986, siendo aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del mismo año. El instrumento de ratificación fue firmado el día siguiente y depositado en la Dirección General del GATT el 20 de octubre. Finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de ese mismo año de 1986.

Así el GATT es el instrumento jurídico de carácter internacional que otorga a nuestro comercio e industria nacional, por primera vez, la protección y seguridad necesaria para participar dentro del contexto de un mercado libre, abierto a la leal competencia internacional.

El GATT reconoce la conveniencia de que se integren bloques económicos en los que libere el comercio entre sus integrantes, a través de suprimir o reducir los obstáculos a sus importaciones mutuas, excluyendo de las mismas a otros países. Así, el artículo XXIV contiene una excepción expresa a la norma general de tratado de nación más favorecida, siempre que se asegure que su finalidad es garantizar la libertad del comercio intrazonal, sin que el mismo constituya un obstáculo para el comercio con el resto del mundo.

Para obtener lo anterior, es necesario que dichas agrupaciones revistan la forma de una Unión Aduanera o de una Zona de Libre Comercio, que se eliminen los derechos arancelarios y demás obstáculos que graven la totalidad de los intercambios comerciales entre los países miembros del grupo, y que los

aranceles y medidas no arancelarias que inciden en el comercio entre los miembros del grupo y el resto del mundo, no sean más restrictivos que los aplicados de la creación del grupo.

Por lo anterior, debemos concluir que el artículo XXIV del GATT, se convirtió en el fundamento jurídico que permitió a México celebrar con Canadá y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin contravenir las disposiciones del propio GATT.

En este contexto, el día cinco de febrero de 1991, Canadá (Brian Mulroney), Estados Unidos (George Bush) y México (Carlos Salinas de Gortari), anunciaron el inicio de las negociaciones que condujeron a un Tratado de Libre Comercio entre los tres países, lo que crearía la zona de libre comercio más grande del mundo.

Después de prolongadas y difíciles negociaciones, finalmente el Tratado de Libre Comercio fue firmado por Canadá, Estados Unidos y México el 17 de diciembre de 1992, ratificado por los tres países durante 1993 y entró en vigor el primero de enero de 1994.

El Tratado de Libre Comercio consta de veintidós capítulos. El primero señala sus objetivos y el décimo séptimo engloba a la propiedad intelectual. Tales objetivos son los siguientes:

- Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes.
- Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
- Aumentar substancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes.
- Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los **derechos de propiedad intelectual** en territorio de cada una de las partes.
- Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.

- Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Respecto a las marcas, dentro del capítulo décimo séptimo, artículo 1708, encontramos su definición como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de sus empaques. Se establece como facultad de las partes a fin de poder establecer como condición para el registro de las marcas que los signos que las constituyan sean visibles (disposición armónica con la legislación mexicana en materia de propiedad industrial).

Se conviene que las partes podrán supeditar la posibilidad del registro de una marca al uso, sin embargo, la mera presentación de la solicitud de registro ante las autoridades competentes, no estará sujeta a la condición de uso efectivo de la marca.

Como una innovación importante y para proteger adecuadamente a las marcas notoriamente conocidas, en términos del artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es de destacarse que el Tratado de Libre Comercio dispone que para establecer la notoriedad de una marca, se tomará en cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el sector relevante del público consumidor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de la publicidad y promoción de la marca. Esto implica, por ejemplo, que si se trata de una marca que identifica esquís, no se requiere que ésta sea conocida por todo el público consumidor, sino tan sólo por el sector consumidor de estos bienes, que serían los esquiadores.

Como un aspecto de gran importancia práctica e interés para los exportadores mexicanos, las partes prohibirán el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés e inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de este acuerdo estriba en que en ocasiones los exportadores mexicanos hacia

los Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras no arancelarias para la exportación, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país, había registrado como marca, el nombre genérico en español, de determinado producto y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico, que un tercero ya había registrado como marca.

Por último, a fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los países contratantes, además de proteger al público consumidor, se acordó que alguna de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes o que las menosprecien o afecten en su reputación.

CAPITULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LAS MARCAS

2.1. DEFINICION DE MARCA

La palabra marca proviene del vocablo alemán *mark*, que significa señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc.. en una cosa, un animal o anteriormente, en una persona como por ejemplo en un esclavo, para distinguirlo o saber a quien pertenecía.

En el ámbito nacional e internacional, la doctrina, legislación y jurisprudencia han formulado diversos conceptos de marcas, como enseguida pasamos a exponer:

- a) **Doctrina.** Para el Doctor Rangel Medina, "se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".¹⁰

Por su parte, el maestro Rodríguez Rodríguez señala que "la marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados."¹¹

El maestro Nava Negrete entiende por marca "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elaboran o expenden, así como aquellas actividades consistentes en servicios de

¹⁰ Rangel Medina, David "Derecho Intelectual". 1ª edición Mc Graw-Hill México, 1998, p. 62

¹¹ Rodríguez Rodríguez, Joaquín "Derecho Mercantil". 21ª edición Porrúa México, 1994, p. 425.

otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla." ¹²

En derecho comparado, el español Baylos Corroza indica que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie". ¹³

El francés Yves Saaint-Grat sostiene que "en el plano jurídico la marca puede ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela. En el plano económico, la marca puede ser definida, como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía". ¹⁴

Finalmente, los colombianos Carrillo Ballesteros y Morales Casas, aseveran que "las marcas es un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere presentar o mejorar su clientela". ¹⁵

Como podemos observar, de las seis definiciones expuestas se desprenden como elementos esenciales de la marca el signo, señal externa o medio material que permite a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, distinguir, diferenciar e individualizar sus productos, mercancías o servicios de la competencia, con el objeto de garantizar la procedencia, calidad o prestigio de los mismos, lo que les asegura atraer, conservar y aumentar clientela.

b) **Legislación.** El artículo 1708.1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de

¹² Nava Negrete, Justo. Op. Cit. p. 147.

¹³ Ibidem. p. 145.

¹⁴ Ibidem. p. 143.

¹⁵ Ibidem. p. 144.

signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque.

En España, la Ley de Marcas de 1988 dispone en su artículo primero que "se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona."

La Legislación Francesa, la ley de la materia señala en su artículo primero que "se considera como marca de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, los seudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, viñetas, orillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas y, en general, todo signo materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o servicios de una empresa cualquiera."

Nuestro derecho Positivo señala en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Atentos a las cuatro definiciones legales transcritas, podemos afirmar que en esencia contienen los mismos elementos, como lo asevera el tratadista español Mascareñas: "El derecho de los diversos países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras más que en la forma. No encontramos diferencia esencial. Las diferencias surgen al establecer cuales son los signos que pueden constituir la marca".¹⁶ Al respecto nos permitimos agregar que en su contenido observan también los mismos elementos de las definiciones elaboradas por la doctrina, lo que confirma a está como una importante fuente formal del derecho de la propiedad industrial.

¹⁶ Nava Negrete, Justo. Op. Cit. p. 146.

- c) **Importancia.** El Poder Judicial de la Federación no se ha pronunciado en el sentido de establecer un concepto de marca, sin embargo, consideramos que la jurisprudencia que enseguida se invoca, ilustra el elemento esencial de las definiciones doctrinales y legales de marca, es decir, el signo individualizador que distingue a una marca de otra:

MARCA CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

Amparo en revisión 2733/71. La Nueva Medalla, S.A. 14 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 2986/71. Alcoholes, vinos y licores. Planta elaboradora, s.a. 28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 30/73. Bioresearch Products Laboratones, S.A. 2 de marzo de 1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 230/73. American Home Products, Corporation. 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A.. de C.V. 21 de agosto de 1973. Unanimidad de votos.

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materna Administrativa del Primer Circuito. Séptima época.

Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo 111. Materia Administrativa. p.504.

De las definiciones formuladas por la doctrina, legislación y jurisprudencia, podemos destacar los siguientes puntos:

- a) **Clasificación de las Marcas.** Siguiendo al Doctor Rangel Medina, cuatro son los criterios de clasificación de la marca más aceptados, estos son:¹⁷

¹⁷ Rangel Medina, David Op. Cit. p p 62 y 63.

- **Desde el punto de vista del objeto a distinguir**, las marcas pueden ser de productos o de servicios. Por tradición las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como ser sinónimos: mercaderías, efectos, bienes, artículos, etcétera. Pero a partir de 1946, en la ley norteamericana de marcas (**Lanham Act**) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas los servicios. La ley mexicana de 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios. Igual acontece con la vigente ley de 1991 reformada en 1994.
- **Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca**, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura. En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marca de fábrica o leyes de marcas industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, es ya frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas o bolsas de plástico, entre otras.
- **Consideradas desde su composición, integración o formación**, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en forma de envases, frascos, etcétera.

- Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades anteriormente citadas.

b) Funciones inherentes a las marcas. Diversas funciones se le reconocen a las marcas, mismas que podemos resumir en seis principales o esenciales:

- **La función de procedencia u origen,** tiene una referencia histórica, cuando a principio del siglo XX se indicaba el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o moral, constituyendo una especie de certificado de origen. Actualmente, en virtud del incremento considerable de la comercialización de los productos y de la prestación de servicios, mediante la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales, se han restado importancia a la función de procedencia u origen de la marca, la que en palabras del autor rumano S. Mannecu, "ya paso de moda, el consumidor se interesa más por la calidad de los productos, que por sus fabricantes".¹⁴
- **La función de garantía de calidad,** significa que el producto o servicio que se identifica con una marca, reúne ciertas características de calidad que son identificadas y acogidas por los consumidores. Sin embargo es preciso apuntar que la marca no es una garantía jurídica de la calidad del producto por que se presenta el caso que un fabricante produzca o venda bajo la misma marca productos de calidades diferentes.
- **La función de coleccionar clientela,** consiste en que la marca constituye el medio principal para atraer a la clientela. La marca mediante la función que realiza de distinguir los productos o servicios, permite al fabricante o comerciante adquirir una clientela, conservarla y después aumentarla, esto último acontece cuando la marca por si misma, tiene suficiente fuerza de atracción a través de la publicidad.

¹⁴ Nava Negrete, Justo Op. Cit. p 153

- **La función de protección**, deriva de la posibilidad del consumidor de 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 y necesidades. En consecuencia, el consumidor tiene una necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o cuya presentación se dirige a engañarlo.
- **La función publicitaria**, significa que la marca, por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores, razón por la cual se destinan grandes presupuestos al rubro publicitario.
- **Finalmente, la función distintiva de la marca**, quizá la más importante, porque se traduce en el mejor instrumento para adquirir, conservar y aumentar la clientela porque garantiza la calidad constante de las mercancías o servicios.

C) Requisitos o características esenciales de la marca. La doctrina señala cinco requisitos o características esenciales de la marca:

- **La marca debe ser distintiva.** Este requisito hace referencia a que la marca está destinada a identificar un producto o servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, al grado de afirmarse que no puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo.
- **La marca debe ser especial.** Esta característica la explica el doctor Rangel Medina: "La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada."¹⁹

¹⁹ Rangel Medina, David Op Cit p 69

- **La marca debe ser novedosa.** La novedad constituye un atributo sin la cual no hay marca. La marca debe ser nueva para que pueda cumplir su función de signo distintivo. No hace falta que sea nueva en absoluto, es decir, que no haya sido usada nunca por otro; pero es preciso que sea nueva respecto a la clase de productos o servicios a los que se aplica, porque la confusión es posible solamente cuando hay identidad de mercancías y de marca.
- **La marca debe ser veraz.** Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y la calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que conlleven al engaño en la selección de los productos o servicios.
- **La marca debe ser lícita.** Para que el signo distintivo sea jurídicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden público.

2.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Previamente al desarrollo y análisis del procedimiento administrativo del registro marcario, haremos referencia a las fuentes del derecho sobre la marca, así como a las marcas registrables y no registrables.

La Ley de la Propiedad Industrial considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de las mismas cuanto a su registro, pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se adquiere mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece la ley de la materia y su reglamento.

Sobre el particular, recordemos el contenido del artículo 87 del ordenamiento legal en cita: "Los industriales, comerciantes o prestadores de

servicios podrán hacer uso de la marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho exclusivo se tiene mediante su registro en el Instituto."

La doctrina ha considerado al uso como un término equivalente a la costumbre. En este tenor, el maestro García Maynez define a ésta como, "un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio, es el derecho nacido consuetudinariamente; el *jus moribus constitutum*." ²⁰

En consecuencia, el uso a semejanza de la costumbre, es una práctica constante y reiterada como obligatoria desde el punto de vista legal. Asimismo, es importante apuntar que para que una marca se considere como tal, no es necesario que se encuentre registrada, como lo explica el maestro Mauricio Jalife: "... desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido como un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de que ésta se registre. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca. Sucede con preocupante frecuencia, que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, le sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable." ²¹

Por otra parte, al primer uso de una marca se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos: ²²

1. Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de

²⁰ García Maynez, Eduardo. "Introducción al Estudio del Derecho" 50ª edición Porrúa México, 1998 p. 61

²¹ Jalife Daher, Mauricio "Aspectos Legales de las Marcas en México" 1ª edición Themis México, 1999 p.p. 1 y 2.

²² Rangel Medina, David. Op. Cit p.p. 63 y 64.

una marca, obtenido mediante su registro, no produce efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

2. En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado.

Como ya hemos apuntado, la Ley de la Propiedad Industrial, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, por lo que en primer término, de acuerdo con el artículo 89 de la mencionada ley, veremos qué signos pueden constituir una marca susceptible de registro:

- a. **Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.** Es de resaltarse los principios distintivo y de especialidad que identifiquen e individualicen a los signos marcanos. Estos signos pueden estar constituidos por emblemas, etiquetas, viñetas, envolturas, formas del envase, mapas, etcétera. La condición de que el signo sea visible excluye la registrabilidad de las marcas de sonido.

Los colores pueden ser un importante elemento de distintividad y ser registrados como marcas. Claros ejemplos de esto son los colores rojo y blanco de "Coca Cola", amarillo y rojo de "Mc Donald's", azul, blanco y rojo de "Pepsi", blanco y rojo de "Marlboro" y amarillo y negro de "KODAK". Estas combinaciones son suficientemente distintivas (al grado de que el público asocia instintivamente la impresión visual de esa combinación de colores, con la empresa o el producto de que se trate) y aparecen dentro de una

conformación gráfica específica. En este tenor, la combinación de colores que utiliza una marca, únicamente puede formar parte del registro de la misma cuando ésta aparece en el diseño o etiqueta propios de la marca.

b. Las formas tridimensionales. Constituye una novedad de la actual Ley de la Propiedad Industrial que no contemplaba la anterior Ley de Invenciones y Marcas. Las formas tridimensionales, para ser registrables, además de presentar características de originalidad, deben ser estáticas, esto es, que no pueden registrarse como marcas formas tridimensionales animadas o cambiantes. Un ejemplo lo tenemos con las fondas "HIPOCAMPO", las cuales normalmente colocan una figura tridimensional de un "caballito de mar", como signo distintivo de los servicios que prestan dichos establecimientos.

Por lo anterior, resulta recomendable que siempre que el envase de un producto sea peculiar, se registre bajo esta nueva modalidad que contempla la Ley de la Propiedad Industrial.

c. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales. El nombre comercial es la denominación bajo la cual una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios se distingue frente al público consumidor. Ejemplos (que incluyen razones sociales) son "LIVERPOOL", "SEARS", "SUBURBIA", "PALACIO DE HIERRO" y "SANBORNS". El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La publicación del nombre comercial en la Gaceta produce la presunción de la buena fe en la adopción y uso del mismo. La protección abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extiende a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional de dicho nombre comercial.

d. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Ejemplos de

las limitaciones descritas son los nombres de "Hugo Sánchez" para ropa deportiva o "Daniela Romo" para cosméticos.

Por el contrario, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos o títulos, entre otras, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas. Veamos:

- a. **Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes.** Si se permitiera el registro de una denominación, figura o forma tridimensional, animada o cambiante, se caería en una incertidumbre de cómo se usaría la marca en virtud de que es una obligación del titular de la marca, usarla tal como se registró, ya que de lo contrario se caería en el supuesto del no uso de la misma y en consecuencia, la declaración de su caducidad.

- b. **Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios.** Esta prohibición se fundamenta en el derecho que tienen todas las personas de usar palabras o signos de uso común, de dominio público. El nombre propio de los productos o servicios es aquel con el que se designa al objeto en sí mismo considerado, esto es, el nombre necesario, como mesa, cama o portafolio. Los nombres técnicos lo constituyen las expresiones o denominaciones utilizadas específicamente en determinadas ciencias u oficios. Finalmente, los nombres de uso común son nombres vulgares, usuales, que no habiendo sido originalmente el nombre necesario del producto o una designación genérica, con el tiempo y por el uso se van incorporando en el lenguaje hasta convertirse en denominaciones de empleo necesario para designar el producto de que se trate.

- c. **Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así**

como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función. Por envases de dominio público se entienden aquellos que desde un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya no pueden ser objeto de exclusividad a través de su registro como marca. Por formas tridimensionales de uso común se entienden aquellas cuyo uso se ha caracterizado, perdiendo en consecuencia sus características individualizadoras y por formas carentes de originalidad deben entenderse aquellas que nunca han poseído características distintivas propias. Ejemplos de estas formas son los envases cuadrados "Tetra Pak" o los envases de plástico desechables que actualmente utilizan todas las empresas refresqueras. En cambio, hay otras formas tridimensionales tales como los envases del "ORANGE CRUSH" o "Coca Cola", que por su originalidad son registrables como marcas, independientemente del otro signo nominativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso gozarán de la protección de dos registros.

- d. **Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción.** Que una denominación, figura o frase sea descriptiva significa que la misma proporcione directamente la definición del producto o servicio haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos, naturaleza o características de dicho producto o servicio, como por ejemplo "RICOPAN", "NUTRIJUGO" y "PRACTILIBRO"; o expresiones como "SUAVE", "PRÁCTICO" o "PORTATIL". Es importante señalar que los signos que no resultan registrables por ser descriptivos, constituyen sin lugar a dudas, la causa del mayor número de objeciones y negativas de marcas que se proponen a registro.
- e. **Las letras, los dígitos y los colores aislados.** Esta prohibición es muy clara, pues resultaría imposible que una persona reservara para su uso en exclusiva un color, y que nadie más pudiera usar dicho color en artículos determinados. Tampoco el Estado puede reconocer y garantizar un

derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfabeto o dígito en forma aislada, ya que las mismas son del dominio público y, por tanto, de uso libre. Sin embargo, como vimos anteriormente, un color, en combinación con otros, o con diseños, sí es registrable. En relación a las letras y dígitos, podrán ser registrables cuando presenten alguna particularidad, denominación, diseño o signo que les den un carácter distintivo. Como ejemplos de éstos últimos tenemos: "BI" de Bufete Inmobiliario o "IBM" de International Business Machine Corp.; "VO5", "H24" y "K2".

- f. **La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables.** Los cambios caprichosos en la ortografía de la palabra cuando siendo éstas descriptivas se les suprime o adicione algún elemento o se empleen en su constitución algunas letras del alfabeto diferentes gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, como por ejemplo mesa-meza, hielo-ielo, teléfono-telephono y silla-siya.
- g. **Las que sean reproducción o imitación sin autorización de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal.** La razón por la que estos signos no son registrables obedece al contenido del artículo 6 Ter del Convenio de París, del que México es parte, por el que se procura evitar el engaño sobre calidad, origen o condición de los productos, en que se podría hacer incurrir al público consumidor, en relación a la procedencia de los productos.
- h. **Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.** Esta prohibición encuentra su justificación en la ilicitud del otorgamiento de un registro de esta naturaleza, en virtud de un interés

predominante y de carácter público apoyado en la propia economía nacional e inclusive mundial y en que indudablemente se haría creer al consumidor que los productos o servicios así marcados tienen una procedencia o aval oficial. Además, son conductas sancionadas por el artículo 241 del Código Penal Federal la falsificación de sellos, cuñas, llaves o troqueles, marcas, pesas o medidas oficiales, así como la falsificación de billetes y monedas nacionales y extranjeros.

- i. **La reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente.** Esta disposición la ejemplifica el maestro Carlos Viñamata: "Esta prohibición se estableció para proteger los intereses de la colectividad, para que el consumidor no sea engañado respecto a la calidad, procedencia u origen de los productos o servicios que se amparan con la marca. Resultaría muy fácil para un ganadero registrar como marca un premio, y con dicha marca identificar su ganado, lo cual ocasionaría un enriquecimiento ilícito en su favor, pues estaría vendiendo sus semovientes induciendo al público consumidor al error respecto a si se trata de animales premiados o descendientes de éstos, cuando en realidad no tendrían ninguna relación."²³

- j. **Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que pueden originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** Esta disposición también tiene por objeto primordial evitar engaños a los consumidores, particularmente, sobre el origen o procedencia de los productos o servicios que se han de amparar con la marca. En sentido contrario, si son susceptibles de registro las denominaciones geográficas y gentilicios cuando no exista vinculación directa, con el lugar de procedencia de los productos a protegerse con la marca y no puedan inducir a error al público consumidor sobre la misma. Ejemplo: "HOLANDA" (helados), "NORDICO" (jabones) y "TABASCO" (salsas).

²³ Viñamata Paschkes, Carlos. "La Propiedad Intelectual". 1ª edición. Trillas México 1998. p. 257

- k. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar estos.** Ejemplos de esta disposición son: CHAMPAGNE, Francia (vinos); LEÓN, Guanajuato (ZAPATOS) Y CHINCOCUAC, México (suéteres).
- l. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos.** Esta prohibición encuentra su justificación no en el hecho de que estos signos carezcan de capacidad distintiva, sino en la ilicitud de su adopción por un tercero que no goce de un derecho personal sobre tales signos ligados a la personalidad de cada individuo. Ejemplo de nombres y seudónimos que gozan de protección son: "FORD", "PACO RABANE", "OSCAR DE LA RENTA", "CHABELO" y "CAPULINA". Para que una persona obtenga un beneficio con el uso del nombre, seudónimo, firma o retrato de otra persona, requiere de autorización directa del afectado o la de sus causahabientes.
- m. Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral.** Esta disposición tiene relación con los derechos morales o patrimoniales del autor, ya que solo este puede autorizar que sus creaciones se registren como marca por un tercero para proteger servicios o productos diversos. Ejemplo de personajes ficticios son "MICKEY MOUSE", "PLUTO" y "LOS PICAPIEDRAS".
- n. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios.** Esta disposición también procura la tutela de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, no se podrá registrar "LAVAMATICO" para el servicio de lavado de colchas, si estos servicios no son automatizados, es decir, si solamente los lavan a mano, lo que constituye un engaño al público respecto a las cualidades de los servicios que se prestan.
- ñ. Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.** La misma ley señala que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del

público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Ejemplos de marcas notorias son: "Coca-Cola" (refrescos), "Marlboro" (cigarros), "Rolls Royce" (automóviles) y "Mc Donald's" (hamburguesas).

Por otra parte, es importante subrayar que esta restricción no sólo opera en relación a los productos que usualmente dicha marca distingue, sino que la imposibilidad de registro se extiende a cualquier otro producto o servicio. Por ejemplo, si se plantea una solicitud para registrar la marca "Adidas" por una persona distinta a su titular, sería igualmente negado su registro para "calzado deportivo" que para "productos químicos".

- o. La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios.** Esta disposición produce en la práctica múltiples controversias porque la apreciación de la similitud de marcas es una facultad discrecional -subjetiva- del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- p. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca.** Resulta lógico y por demás justificable que se niegue el registro de una marca si afecta los derechos adquiridos del titular de un nombre comercial publicado en la gaceta y viceversa, porque de no ser así, sería fácil desviar la clientela de un comerciante, industrial o prestador de servicios en beneficio de un tercero y justificar dicha conducta desleal al amparo de un registro legalmente obtenido. Esta disposición es la excepción a los principios de territorialidad y especialidad.

Ahora bien, en relación al procedimiento administrativo del registro marcario, en primer lugar se debe presentar una solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con los siguientes datos:

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. En su caso, los datos del apoderado.
- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.
- Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso.
- Productos o servicios que protege la marca: debiéndose indicar la clase a la que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda clase.
- Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento.
- En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento.
- En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.
- Nombre y firma autógrafa del solicitante o su apoderado; lugar y fecha.

A la solicitud del registro de una marca, debe acompañarse la siguiente documentación:

- Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud.
- Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentanas, cuya exhibición no se requiere si se trata de marcas nominativas.
- Siete etiquetas a color con las medidas reglamentanas.
- Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.
- Documento que acredite la personalidad del apoderado.

- En caso de marcas en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.

Recibida la solicitud de registro de una marca con la información y anexos antes mencionados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial formará el expediente respectivo, el cual observará las siguientes etapas:

- El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida quedaron satisfechos.
- El examen de novedad o de fondo, que consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca.
- El acuerdo de concesión del registro o el que lo niega. En caso de concesión el Instituto expedirá el título correspondiente.
- Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- Contra la negativa no está previsto ningún medio de defensa ante el propio Instituto, por lo que el medio de impugnación procedente contra el acuerdo denegatorio de registro es un amparo indirecto ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

Finalmente, debemos apuntar que los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse de modo indefinido por periodos de diez años a condición de que la solicitud de renovación se presente por el titular del registro dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

2.3 DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO

Derivado del registro de la marca su propietario goza de las siguientes prerrogativas:²⁴

- Derecho al uso exclusivo de la marca.
- Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción.
- Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción.
- Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que este aporte.
- Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora.
- Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados.
- Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados.
- Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados.
- Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada.
- Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores.
- Derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción
- Derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta, por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca.

²⁴ Rangel Medina, David Op. Cit. p p. 74 y 75

- Derecho de solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de la infracción administrativa.
- Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito.
- Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo.
- Facultad de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.
- Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años.
- Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.
- Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcados concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.
- Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demanda de nulidad, caducidad o cancelación.
- Derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el dictamen técnico que como requisitos de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marcas y de fabricación de marcas en forma dolosa y con especulación comercial.

Finalmente, es importante apuntar que los derechos antes descritos se relacionan estrechamente con las ventajas inherentes al registro marcario:²⁵

- Desde el momento en que la solicitud del registro se presenta (fecha legal o de presentación), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.
- Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.
- La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la

²⁵ Jalife Daher, Mauricio. Op. Cit. p. 4

autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad del industrial, comerciante o prestador de servicios.

2.4 OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA REGISTRADA

Derivado del registro de la marca su propietario tiene a su cargo las siguientes obligaciones:²⁶

- Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos.
- Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá a la cancelación del registro.
- Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distingan; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en caso de emergencia nacional. El desacato de esta prohibición será sancionado como infracción administrativa.

²⁶ Rangel Medina, David Op. Cit. p.p. 76 y 77

- Usar la leyenda "**Marca Registrada**" o las siglas "**M.R.**" o la letra "**R**" únicamente en los productos o servicios amparados por el registro. El incumplimiento de esta disposición será sancionado como una infracción administrativa.
- Duplicar en los productos, envases o embalajes de productos amparados por las marcas las leyendas "**Marca Registrada**", "**M.R.**" o "**R**" o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por las marcas registradas. El incumplimiento de esta obligación origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de derechos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- En los casos en que se solicite que el Instituto adopte las citadas medidas precautorias: comprobar ante dicha autoridad la violación a su derecho, que tal violación es inminente, la posibilidad de sufrir un daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren; otorgar fianza, y proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad.
- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada, la consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Inscribir en el propio Instituto el documento en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros.

- Inscribir en el Instituto la Licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que derive de la celebración del contrato.
- Inscribir la franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Renovar el registro de la marca. La falta de renovación causa la caducidad del registro.

2.5 FORMAS DE EXTINCIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:

- A) **Caducidad.** Esta figura jurídica contempla tres supuestos: por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo; porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (es importante señalar que con la normatividad vigente, en lugar de comprobar el uso, para conceder la renovación del registro basta hacer la declaración bajo protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de los productos o servicios y que no ha sido interrumpido el uso durante los mencionados tres años o más); porque no se efectúe su renovación.

- B) **Cancelación.** Esta figura jurídica contempla dos supuestos: por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca; por difusión de la marca motivada por que su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
- C) **Nullidad.** Esta figura, *in genere* es, "la sanción que establece la ley para los actos jurídicos que se han realizado de manera imperfecta, consistente dicha sanción en declararlos ineficaces de manera retroactiva, o sin efectos jurídicos; o bien que es la cesación o destrucción retroactiva de los efectos de un acto jurídico que se realizó de manera imperfecta en alguno o todos sus elementos".²⁷

Habrá nulidad cuando un acto jurídico es otorgado con sus elementos esenciales (consentimiento y objeto), pero le falta algún elemento de validez como son la forma, la capacidad, la licitud o cuando el consentimiento está viciado. Existen dos tipos de nulidad: absoluta y relativa.

La nulidad absoluta se origina con el nacimiento del acto jurídico cuando éste es ejecutado contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés público. Por regla general la ilicitud es la causa principal que produce la nulidad absoluta. Por último diremos que la nulidad absoluta se produce *ipso iure*; el acto afectado por ella no tiene efectos jurídicos, como se desprende del texto del artículo 2226 del Código Civil Federal: "La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede valerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción".

²⁷ Bailon Valdovinos, Rosalio "Formulario de Nulidades Civiles". 2ª reimpresión. Limusa, México, 1997. p. 14.

La nulidad relativa se presenta por estas causas: la falta de forma prescrita por la ley; la incapacidad legal de las partes; la presencia de algún vicio del consentimiento (error, dolo o violencia); la lesión y por tener un objeto, motivo o fin ilícito.

Ahora bien, la declaración de nulidad de un registro se traduce en una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentación, es decir, es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitó y concedió en contravención a la ley de la materia.

Las causas determinantes de la nulidad del registro de la marca son las siguientes:

- Porque se otorgó el registro en contravención de la ley de la Propiedad Industrial.
- Cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de posibilidad de confusión, a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada. Las marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o similares productos o servicios. Además, quien alegue el derecho preferente por uso anterior, deberá comprobar el uso ininterrumpido de la marca antes de la fecha de presentación de la registrada. El uso que se invoque puede haberse efectuado en el país o en el extranjero.
- Cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos.
- Cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando un registro se otorga no obstante la existencia de otro que está vigente para una marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusión que, además, distingue los mismos productos o servicios o similares.

- Cuando el representante del dueño de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso consentimiento del titular del registro extranjero.

Por último, la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque en nuestra opinión esta importante determinación debe estar a cargo de una autoridad jurisdiccional. Contra la determinación del Instituto, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, por lo que su impugnación deberá hacerse valer mediante el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito.

CAPITULO TERCERO

INFRACCIONES Y DELITOS EN MATERIA DE MARCAS

3.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

3.1.1 CONCEPTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

La palabra infracción proviene del latín *infractio*, que significa quebramiento de ley o pacto. El maestro José Otón Ramírez la define como "la contravención a normas de carácter administrativo derivada de una acción u omisión"²⁸

Para el maestro Acosta Romero, el concepto general de infracción "alude a la violación de la ley administrativa, que se origina por un hecho o abstención declarados ilegales por la ley, que amerita una sanción administrativa, es decir, que aplica la misma autoridad administrativa".²⁹

Las leyes administrativas, constituyen un conjunto de normas jurídicas que tienden a asegurar el orden público, otorgando derechos y obligaciones a los gobernados, limitando así la actuación de los particulares. Sin embargo, en ocasiones éstos no observan o incumplen dichas disposiciones de carácter administrativo, es entonces cuando el Estado interviene para hacer respetar el orden jurídico a través de la potestad sancionadora de la administración pública.

En este orden de ideas, el Estado inicia un procedimiento de investigación de carácter administrativo, para que siguiendo las formalidades de ley y respetando las garantías constitucionales (de legalidad y audiencia), se determine la existencia o no de una infracción administrativa que deba ser sancionada.

Acorde con lo anterior, podemos concluir que las infracciones administrativas en materia de marcas, están constituidas por todos aquellos actos positivos o negativos (hechos u omisiones) que contravengan las disposiciones

²⁸ Cfr. Diccionario jurídico mexicano. Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM 12ª Edición Porrúa México, 1998 Tomo II, p. 1711

²⁹ Acosta Romero, Miguel. "Teoría General del Derecho Administrativo" 11ª Edición Porrúa, México, 1992, p. 716

de la Ley de la Propiedad Industrial, e investigadas y sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.1.2 ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este precepto establece en veinticinco fracciones las diversas conductas que constituyen infracciones administrativas a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. En relación con nuestro tema de tesis, las fracciones que hacen alusión a las infracciones a los derechos marcanos, son las que a continuación se transcriben y se comentan:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

Esta fracción hace referencia a la importante figura de la competencia desleal, cuando ésta se relaciona con la materia que la Ley de la Propiedad Industrial regula, entre la que destaca la relativa a las marcas.

Para entender la institución de la competencia desleal, debemos acudir al contenido del artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, precepto que ha inspirado en diversas doctrinas, jurisprudencias y leyes nacionales, el concepto o la regulación de la competencia desleal. El numeral de referencia señala lo siguiente

Artículo 110 Bis "Competencia Desleal.

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

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

"3) En particular deberán prohibirse:

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

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

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

Por parte de la doctrina, el maestro Rodríguez afirma que la competencia desleal "supone necesariamente de un acto desviado de la clientela, pero sólo aquel en el que exista una intención fraudulenta o que vaya más allá de lo que el sentido moral consiente lo autoriza".³⁰

Finalmente, en jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro **MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL, REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS**, en la parte conducente establece que: "podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para vanas personas, o para causarle un daño a aquél." (Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretana: Guadalupe Robles Penetro Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VII. P. 320).

³⁰ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op. Cit. p. 441

Por nuestra parte, concebimos a la competencia desleal como la conducta observada por una persona física o moral en el desempeño de sus actividades industriales, comerciales o de servicios, contraria a las disposiciones legales y a las prácticas (que configuran los buenos usos y costumbres) honestas, nobles y probas, en detrimento de sus competidores, titulares de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que respecta a los derechos marcarios, podemos afirmar que todas las conductas violatorias a dichos derechos, invariablemente constituyen conductas de competencia desleal, como son los casos de imitaciones marcarias.

III. Poner a la venta o circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha de caducidad en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

Esta disposición legal tiene relación con el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto a que la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, implica que la marca de que se trate se encuentra debidamente registrada, por lo que resulta lógico que se sancione toda conducta que contravenga este precepto al señalar una falsa indicación de marca registrada.

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.

Esta disposición legal tiene relación con la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que no será registrable como marca aquella que induzca a la confusión con otra registrable o vigente, constituyendo una norma de carácter preventivo y la que comentamos presenta ya un carácter represivo.

La palabra confusión significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporasen a la otra; falta de orden o de claridad (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Y ante la omisión de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, el maestro Jalife Daher propone como criterio a utilizar para determinar cuando existe "similitud en grado de confusión" de marcas, es atendiendo los siguientes aspectos:³¹

a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual (cuando a primera vista de golpe, sin realizar mayores análisis, dos marcas pueden ser tan similares que se confunden ya por un medio gráfico de identificación como un gallo, ya porque sus etiquetas combinan los mismos colores o los envases son prácticamente iguales), fonético (como sería el caso de pronunciar las marcas de café "LEAL" y "LEGAL", otro caso es el de un marca que pretendió registrarse para distinguir "cervezas", bajo las siglas "T.K.T.", lo que aún y cuando visualmente dicha marca no era confundible con la conocida marca "TECATE", fonéticamente se daba una total coincidencia que impedía, desde luego, la concesión del registro o bien, ocasionaría la comisión de la infracción que se comenta) e ideológico (aspecto también conocido como semántico o de significado, es decir, se refiere específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, como serían las marcas "KISSES" y "Besos", mismas que no presentan similitud alguna en el aspecto fonético y visual, pero en el ámbito ideológico, por ser una traducción de la primera, la coincidencia es absoluta porque la idea que evocan en la mente del consumidor es exactamente la misma).

b) En función de los productos o servicios que distinguen.

c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan.

³¹ Jalife Daher, Mauricio. Op Cit pp 34 y 35

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.

Esta fracción tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso ilegal de una marca (fracción IV antes comentada) a la hipótesis normativa de que la misma sea empleada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social.

Al respecto, consideramos oportuna la crítica que efectúa a este precepto el maestro Jalife Daher: "En reiteradas oportunidades, con motivo del comentario realizado respecto de diversos preceptos relacionados con el conflicto marca / nombre comercial / denominación social, hemos destacado el erróneo enfoque asumido por el legislador sobre este asunto, el cual parece tener su origen en el hecho de que se equipara a la denominación social con instituciones del derecho de la propiedad industrial, siendo que nada justifica esta suposición... la confusión en que incurre el legislador, consistente en asignar a la denominación social efectos de institución generadora de derechos de propiedad industrial, hace que, al contar con una denominación social, se presuponga que la misma se usará como marca, lo que provoca la confrontación."³²

Efectivamente, no es posible considerar a las denominaciones o razones sociales (correlativo al nombre propio de las personas físicas) como derechos de Propiedad Industrial, concediéndoles efectos de exclusividad equivalentes a los que devienen del empleo de un nombre comercial, siendo que se trata de figuras jurídicas diferentes.

³² Jalife Daher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", 1ª Edición. Mc Graw-Hill. México, 1998. p.31

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

En principio en esta fracción no se afectan directamente derechos de una persona o empresa en particular, sino que se considera como indebida la utilización como marca de signos que se califican como inapropiados para ese fin como los consistentes en escudos, banderas o emblemas de cualquier país, entidad federativa, municipio u organismo internacional o divisiones políticas equivalentes; denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; sellos oficiales de control, monedas, billetes de banco o monedas conmemorativas; condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. En estos supuestos por lo general el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe iniciar de oficio el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

Por el contrario, en el caso de los signos distintivos consistentes en los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas; los títulos de obras intelectuales o artísticas de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos y tratándose de marcas notorias, al existir un afectado individual, por lo general el procedimiento de declaración administrativa de infracción se inicia a petición de parte.

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.

Este supuesto normativo tiene estrecha relación con las infracciones previstas en las fracciones IV (usar una marca en grado de confusión) y XVIII (usar una marca idéntica a otra registrada) del artículo en comento, al usarse una marca previamente registrar a o semejante en grado de confusión como nombre comercial o como parte de éste, concomitantemente se comete alguna de las conductas a que se refieren las mencionadas fracciones IV y XVIII.

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.

Esta hipótesis normativa fue incorporada como infracción con las reformas en 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que anteriormente se tipificaba como delito. Por su estrecha relación con la anteriormente comentada fracción IV, se considera pertinente fusionar ambos preceptos en uno sólo como lo propone el maestro Jalife Daher: "Esta hipótesis fue incorporada como infracción administrativa en las reformas a la LPI en 1994, como resultado de su eliminación como delito. Sin embargo, de manera sumamente desafortunada, el precepto se mantuvo de manera independiente al supuesto que prevé el uso ilegal de una marca similar en grado de confusión, que es el previsto en la fracción IV de este mismo artículo 213. Lo deseable, sin ninguna duda, hubiese sido que ambos preceptos se fusionaran, para sancionar en la misma forma el empleo de una marca igual o confundible sin consentimiento de su titular".³³

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.

En esta fracción se vuelven a repetir los supuestos de una marca registrada en relación al conocimiento del que la usa indebidamente de que carece de la autorización del titular y que comercialice los productos que ampara la marca registrada. Es importante destacar que el comercializador debe tener conocimiento de el uso de la marca ha sido sin el conocimiento del titular. Esta

³³ Ibidem Tomo III p 481

situación explica la práctica de notificaciones extrajudiciales por medio de fedatario público para que el comercializador asuma la responsabilidad legal o cese en la venta de los productos que indebidamente emplean la marca.

El término "a sabiendas" tiene por objetivo proteger al comercializador de buena fe, que no tiene la capacidad material de conocer y verificar la situación jurídica de los bienes que comercializa o pone en circulación.

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

Esta hipótesis constituye una importante disposición que previene la comisión de múltiples y graves actos de competencia desleal, como pueden ser por ejemplo los emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca rival, pueda recurrir a la alteración de los productos competidores.

Asimismo, se refiere a los casos de productos no originales, como es el caso de aceites de coche o shampoos que aún vendiéndose en su paquete original, el contenido ha sido alterado, por lo que se reitera su finalidad de impedir que el consumidor sea víctima de prácticas desleales en el comercio, preservando con ello la función de garantía y distintividad que la marca siempre debe cumplir.

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

En esta fracción se presentan los mismos elementos que los supuestos anteriores, pero con la modificación que significa el alterar una marca. Tiene estrecha relación con el artículo 128 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, en el cual se ordena que las marcas deben usarse tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El presupuesto que nos ocupa se actualiza cuando los titulares de marcas, al hacer modificaciones a su propia marca, la hacen parecerse a otra con más

prestigio y/o clientela efectiva en menoscabo del titular de la marca afectada, como ocurre usualmente con ciertos productos, por ejemplo calzado o vestuario, en que la marca que éstos portan es sustituida por la de otro comerciante que adiciona estampados o accesorios a dichos productos, eliminando la marca original.

XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Esta fracción es de gran amplitud y acoge todas aquellas conductas que no encuadren en los anteriores supuestos. Ejemplos de actos que podrían constituir infracción administrativa al amparo de este precepto, es el relativo a la obligación de proporcionar información al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículo 204) o la oposición a una visita de inspección (artículo 206).

3.2 DELITOS EN MATERIA DE MARCAS

3.2.1 Concepto de Delito.

La doctrina ha apartado diversas definiciones de delito "Para Maurach es una acción típicamente antijurídica, atribuible, para Beling es la acción típica antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad; Max Ernesto Mayer define al delito como acontecimiento típico, antijurídico e imputable; Edmundo Mezger afirma que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable; para Jiménez de Asúa es un acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal"³⁴

Al analizar los anteriores definiciones, el maestro López Betancourt concluye que son siete los elementos del delito, correspondiendo a cada aspecto positivo su respectivo negativo. Cuando se hable de los primeros (aspecto

³⁴ cfr. López Betancourt, Eduardo "Teoría del delito". 7ª Edición Porrúa México, 1999 p 65

positivo) estaremos ante la existencia del delito; cuando del segundo, de su inexistencia, como a continuación se indica:³⁵

Elemento Positivos	Elementos Negativos
1 Conducta	1 Ausencia de conducta
2 Tipicidad	2 Ausencia del Tipo ó Atipicidad
3 Antijuricidad	3 Causas de justificación
4 Imputabilidad	4 Inimputabilidad
5 Culpabilidad	5 Inculpabilidad
6 Condicionalidad Objetiva	6 Falta de condiciones objetivas
7 Punibilidad	7 Excusas absolutórias

De manera breve, los maestros Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas explican los referidos elementos: "La dogmática jurídica moderna fija el concepto de delito a los efectos técnicos - jurídico, así: es la acción antijurídica, típica, imputable, culpable y punible, en las condiciones objetivas de punibilidad. Acción quiere decir acto u omisión, elemento físico del delito. La acción antijurídica es la que se opone a la norma cultural, subsumida en la penal. La acción típica es la que se adecua al tipo legal, hipótesis de conducta humana consagrada en la ley. La acción imputable es la atribuible a un sujeto en vista de su capacidad penal. La acción culpable es la imputable y responsable, es decir, la que cabe se reproche al sujeto. La acción punible es la que en la ley está conminada con una pena, la que sirve de presupuesto a la pena, requiriéndose en la ley condiciones objetivas para su justificación, como son todas aquellas que con tal carácter se incluyen en el tipo. Los elementos positivos del concepto de delito, que son los antes descritos, están limitados por los negativos, y ambos completan dicho precepto"

36

³⁵ Ibidem. Tomo III. p.2162.

³⁶ Carrancá y Trujillo Raut y Carrancá y Rivas, Raut. "Código Penal Anotado". 22ª Edición. Porrúa México, 1999. p 31

Las anteriores consideraciones doctrinarias son recogidas por el Código Penal Federal que en su artículo séptimo señala: "Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales"

Por regla general en los códigos penales (Federal, Estatales y del Distrito Federal) se regulan los diferentes delitos (vg. Robo, lesiones, homicidio, violación, secuestro, fraude y peculado, entre otros). Sin embargo, existen otras conductas antisociales que se encuentran tipificadas en otros ordenamientos, como es el caso de la Ley de Propiedad Industrial, a estas conductas se les denomina "Delitos especiales", precisamente porque constituyen disposiciones normativas penales que no forman parte del Código Penal, sino que se encuentran dentro del texto de una ley especial.

Por otra parte, las características que distinguen a la infracción del delito son las siguientes:

a).- La infracción es sancionada generalmente por una autoridad administrativa subordinada, mientras que el delito es castigado por una autoridad judicial.

b).- El acto u omisión que da lugar a la infracción viola disposiciones de carácter administrativo como por ejemplo leyes, reglamentos ó circulares. El delito vulnera normas de derecho penal que protegen valores jurídicos como la vida, la salud, ó el patrimonio.

c).- La infracción puede ser atribuida a personas físicas y a personas morales, mientras que el delito únicamente puede cometerse por personas físicas.

d).- La sanción aplicable en el caso de la infracción se traduce en multas, clausuras o arrestos hasta por treinta y seis horas. En el delito puede imponerse una sanción privativa de la libertad (cárcel) hasta por sesenta años.

3.2.2 Análisis del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este precepto establece en seis fracciones las diversas conductas que constituyen delitos en materia de propiedad industrial. En relación con nuestro tema de tesis, las fracciones que hacen referencia a los delitos sobre derechos marcarios, son las que a continuación se transcriben y se comentan:

Artículo 223. Son delitos:

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

El elemento fundamental de esta fracción es el término "reincidir", el cual es definido en el segundo párrafo, del artículo 218 de la propia Ley de la Propiedad Industrial: "Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción".

Lo anterior significa que para la comisión del delito tipificado en esta fracción es requisito indispensable haber cometido, con anterioridad, infracción administrativa a la que le haya recaído la sanción administrativa correspondiente a través de Resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que debe haber quedado firme.

En nuestra opinión es necesaria una adición legislativa a esta fracción a efecto de que la reincidencia se considere respecto a todas y cada una de las conductas previstas en el artículo 213 de la ley en comento.

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo sexto del Código Penal Federal establece: " Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas

disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. "Esto significa que de manera preferente se debe aplicar la Ley de la Propiedad Industrial.

Precisamente el segundo párrafo del artículo 18 de este ordenamiento jurídico establece que por reincidencia se entiende cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Aquí es de llamar la atención la notoria contradicción entre lo dispuesto por la fracción I del artículo 223 y el segundo párrafo del numeral 218, ambas de la Ley de la Propiedad Industrial. Efectivamente, de acuerdo con el primer precepto en cita determina que la reincidencia se computa desde el momento en que la sanción administrativa hubiere quedado firme, mientras que para el segundo ese momento es aquel en el que la resolución administrativa sea emitida. En nuestra opinión debe prevalecer lo establecido por la fracción I del citado artículo 223 en virtud de que ninguna resolución administrativa que no haya quedado firme, podrá afectar la esfera jurídica del particular.

ii. **Falsificar marcas en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley.** La primera parte de esta fracción se refiere a "falsificación de marcas", expresión criticada por la doctrina, en virtud de "que no parece describir un tipo de conducta identificable de cuantas suelen sancionarse en esta materia. Cuando una persona reproduce ilegalmente una marca, y la aplica a mercancías falsas, es claro que está incurriendo en actividades de falsificación, pero ésta está dirigida al producto mismo, en el sentido de que es éste el que puede calificarse como falsificado. La marca es solamente un vehículo para llevar al consumidor a la adquisición de un bien que se presenta como auténtico sin serlo, a consumir el falso en lugar del original, y a beneficiar con su compra al falsificador. Es entonces el bien respectivo el que debe entenderse como falsificado, y la falsificación de la marca es sólo un elemento más que, para efectos legales, puede definirse en términos más precisos como reproducción ilegal de la marca, o bien, como uso no autorizado, que desde luego son expresiones que refieren un mismo contenido".³⁷

³⁷ Jalife Daher, Mauricio Op Cit p 505

Respecto al requisito de que la falsificación sea dolosa, no cabe duda que su inserción en ley resulta innecesaria en virtud de que nadie va a falsificar una marca de buena fe, esto es que la falsificación implica el conocimiento exacto del sujeto activo de los derechos tutelados y de las mercancías auténticas, lo que conlleva su ánimo de transgredir la ley.

Finalmente, en relación al elemento consistente en la especulación comercial, debemos destacar que antes del 17 de mayo de 1999, la fracción en comento utilizaba el término "escala comercial", el cual resultaba vago e impreciso y permitía que muchas falsificaciones de marcas quedaran impunes, al no acreditarse en las causas penales el cuerpo del delito por la ambigüedad de ese término "escala comercial".

La reforma en comento fue acertada porque va acorde con nuestro sistema jurídico (el término "escala comercial" había sido copiado del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), particularmente con el contenido del artículo 75 fracción 1 del Código de Comercio que reputa acto de comercio toda adquisición, enajenación y alquiler verificado con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Esto significa que la especulación comercial se presenta cuando se persigue un ánimo de lucro, pero en este caso, un lucro indebido.

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir ó vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, así como aportar o prever de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.

Esta fracción considera una gama de conductas muy amplia, con lo que la protección jurídica de las marcas se ve fortalecida. Destacan los elementos relativos al dolo (querer el resultado ilícito) y la especulación comercial (ánimo de

lucro), asimismo el sujeto activo toma diferentes matices: productor, almacenador, transportista, inductor, distribuidor, vendedor, aportador ó proveedor, en relación a objetos que ostenten falsificaciones de marcas tutelados o a las materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas legalmente.

Por otra parte debemos apuntar que el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala otro delito marcario cometido por quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. En principio el tipo penal aquí descrito podría encuadrar en la fracción III del artículo 223 del ordenamiento jurídico citado, sin embargo no es así porque va dirigido particularmente a los denominados "vendedores ambulantes", con el claro objetivo de desestimular tan dañina actividad para los titulares de los derechos marcarios.

De acuerdo a las reformas del 13 de julio de 1994 a la Ley de la propiedad, el catálogo de delitos marcarios se vio disminuido en virtud de que diversas conductas que hasta antes de la referida reforma eran consideradas como delitos (vg. Usar una marca registrada, usar como marca el escudo nacional y usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada), ahora constituyen infracciones administrativas.

3.3 Sanciones Administrativas y Penas por Delitos Marcarios: Artículos 214 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.3.1 Sanciones por Infracciones Administrativas: Artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 21 Constitucional la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la aplicación de sanciones por infracciones corresponde a la autoridad administrativa.

En congruencia con el principio de la división de poderes (artículo 49 de la Norma Suprema), es facultad de la autoridad administrativa aplicar sanciones por las infracciones previstas no solamente en los reglamentos gubernativos y de policía, sino también en ordenamientos sustantivos de carácter administrativo, como es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial.

El maestro Nava Negrete define a la sanción administrativa como "el castigo que imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa. Presupone la existencia de un acto ilícito, que es la operación o infracción de un ordenamiento jurídico administrativo. El daño que se causa por la infracción ó ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa".³⁸

La autoridad competente para imponer las sanciones por infracciones administrativas en materia marcaria es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales pueden consistir en lo siguiente:

- a) **Multa.-** Esta figura jurídica puede ser definida como "la pena pecuniaria consistente en el pago al Estado de una cantidad de dinero."³⁹ Las multas están previstas como sanción y son aplicables al sujeto que cometa una infracción.

La imposición de multas puede ser hasta un importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la Resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en su conducta infractora, se impondrá una multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por cada día que

³⁸ cfr. "Diccionario Jurídico Mexicano" Op. Cit. Tomo IV, p. 2872.

³⁹ Ibidem. Tomo III, p. 2182.

persista la infracción. En caso de reincidencia se duplicarán las multas pero no excederá del triple de los citados montos económicos.

La facultad discrecional de la autoridad administrativa para determinar el monto de las multas puede dar lugar a que injustamente se apliquen sanciones diferentes en su cuantía que conlleven inequidad y desproporcionalidad ante infracciones iguales, es decir, que a dos sujetos en la misma situación económica y que cometan la misma infracción, se les apliquen multas muy diferentes por lo que ve a su monto.

- b) **Clausura.-** Significa cerrar el establecimiento por una orden, ya sea administrativa o judicial, y puede tener el carácter de medida (en nuestra ley) o de sanción. La clausura puede ser temporal hasta por noventa días o definitiva.

La clausura puede imponerse en la resolución respectiva además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

La ejecución de la clausura temporal o definitiva se lleva a cabo por personal comisionado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, levantando acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se entienda la diligencia o por el personal comisionado si aquélla se niega a proponerlos.

El acta circunstanciada debe contener: hora, día, mes y año en que se practique la diligencia; calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita; número y fecha del oficio de comisión que la motivó. Incluyendo la identificación del inspector; nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; mención de la oportunidad que se dio

al infraccionado de ejercer su derecho de hacer observaciones; declaración del infraccionado, si quisiera hacerla, mención de la oportunidad que se dio al infraccionado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la diligencia y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días; y nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al personal comisionado, y en su caso, la indicación de que el infractor se negó a firmar el acta.

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiere negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Finalmente, la ejecución de la clausura temporal se sujetará a las siguientes reglas:

- En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos percederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento.
 - Si los bienes o productos percederos fueren objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores.
 - Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva.
 - Llegado el término de la clausura temporal, el Instituto ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.
- c) **Arresto.-** Consiste en la detención de carácter provisional y se realiza en lugar distinto del destinado al cumplimiento de las penas de privación de la

libertad. Acorde a la garantía individual consagrada en el artículo 21 de la Carta Magna, el arresto administrativo no podrá, bajo ningún concepto, exceder de 36 horas. No se tiene noticia a la fecha de arresto alguno ordenado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, es importante destacar que al dictar la Resolución Administrativa correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá tener en cuenta:

- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- Las condiciones económicas del infractor.
- 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.

Finalmente, debemos apuntar que las sanciones administrativas son independientes (artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios, en términos de la legislación civil y en los términos de la ley de la materia que señala que dicha indemnización nunca será menor o inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen violación a los derechos protegidos por la ley.

El procedimiento por la comisión de una infracción por naturaleza jurídica no es compatible con la condena de resarcimiento por daños y perjuicios. Para lograr la indemnización es necesario instaurar un juicio civil que de lugar a una sentencia que condene al infractor. Desde luego que la Resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe estar firme, en virtud de que constituirá el documento base de la acción civil.

Asimismo, podría ser procedente una acción por daño moral ya que el uso indebido de una marca puede dañar la reputación, crédito comercial, etcétera de una empresa, ya que la reputación, la imagen, el crédito comercial de un comerciante constituyen un bien social de alto valor y cuando es dañado puede

considerarse como daño moral puesto que tales bienes son inmateriales y repercuten en la situación económica de la empresa reflejándose en daños patrimoniales.

3.3.2 PENAS POR DELITOS MARCARIOS: ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La palabra pena proviene del vocablo latino *poena*, referente al castigo impuesto por la autoridad legítima al que ha cometido delito o falta. El significado del mencionado vocablo implica también el sufrimiento, aflicción y dolor.

Para el maestro Alvaro Bunster la pena es "la disminución de uno o más bienes jurídicos impuesta jurisdiccionalmente al autor de un acto antijurídico (delito)".⁴⁰ El autor en cita ilustra su definición con el ejemplo del homicida que ve materialmente reducida su esfera jurídica al deber soportar la pena de privación de libertad en un centro penitenciario.

El maestro Mir Puig define a la pena como "un mal con el que amenaza el Derecho Penal para el caso de que se realice una conducta considerada como delito."⁴¹ Y para el maestro Castellanos Tena la pena es "el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico."⁴²

Por otra parte, el tratadista Maurach enfatiza la importancia y necesidad de la pena al decir: "Una comunidad que renunciara a su imperio penal . . . renunciaría a sí misma."⁴³ Al respecto, el maestro Malo Camacho agrega: "La pena es un elemento fundamental y medular del derecho, al grado de ser rasgo definitorio de la propia rama jurídica que, precisamente, se denomina derecho penal."⁴⁴ Y el

⁴⁰ cfr. "Diccionario Jurídico Mexicano" Op. Cit. Tomo IV p. 2372

⁴¹ López Belancourt, Eduardo "Introducción al Derecho Penal", 8ª Edición Porrúa México, 2000 p. 253

⁴² Castellanos Tena, Fernando "Lineamientos Elementales de Derecho Penal" 23ª Edición Porrúa México, 1986. p. 318

⁴³ Cfr. Arriola Cantero, Juan Federico "La Pena de Muerte en México", 2ª Edición Trillas México, 1995 p. 59

⁴⁴ Malo Camacho, Gustavo "Derecho Penal Mexicano", 3ª Edición Porrúa México, 2000 p. 70.

doctor García Ramírez concluye: "Delito sin pena, es como una campana sin badajo."⁴⁵

De todo lo anteriormente expuesto, podemos señalar las siguientes características que debe contener la pena:⁴⁶

- a) **Proporcional al delito.** Esto es, los delitos graves deben sancionarse con penas igualmente graves.
- b) **Personal.** Sólo debe imponerse al delincuente, nadie debe ser castigado por el delito de otro.
- c) **Legal.** Las penas deben estar siempre establecidas en la ley, haciendo realidad el principio *nulla poena sine lege*.
- d) **Igual.** Implica que las penas deben aplicarse por igual, sin importar características de las personas, como lo pueden ser su posición social, económica, religiosa, etcétera.
- e) **Correccional.** Debe tender a corregir la conducta equivocada del delincuente.
- f) **Jurídica.** Por la aplicación de penas se logra el restablecimiento del orden legal.

Ahora bien, el artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que las penas que se deberán de aplicar a los sujetos activos que cometan alguna de las conductas antisociales en materia de marcas, son las siguientes:

- ♦ Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (relativas a faltas consideradas como infracciones), una vez que la primera sanción administrativa

⁴⁵ García Ramírez, Sergio "Proceso Penal y Derechos Humanos" 3ª Edición, Porrúa, México, 1997 p.205.

⁴⁶ López Belancourt Eduardo. Op Cit p 254

impuesta por esta razón haya quedado firme: De dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

- Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial: De tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la citada Ley: De tres a diez años de prisión y multa por el importe de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 223 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La autoridad competente para investigar y perseguir los delitos marcarios es el Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República), en virtud de tratarse de ilícitos de carácter federal. Es importante subrayar que los delitos marcarios solamente se perseguirán por querrela de parte ofendida.

La querrela es definida por el maestro César Augusto Osonio como "una manifestación de voluntad, de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto pasivo o el ofendido con el fin de que el Ministerio Público tome conocimiento de un

delito no perseguible de oficio, para que inicie e integre la averiguación previa correspondiente y en su caso ejercite la acción penal.”⁴⁷

Por otra parte, de acuerdo con el contenido del artículo 194, fracción VII del Código Federal de Procedimientos Penales, falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la ley de la materia (artículo 223-II de la Ley de la Propiedad Industrial); o producir o almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley de la materia, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la legislación marcanaria (artículo 223-III Ley de la Propiedad Industrial), son conductas antisociales que se clasifican como delitos graves, porque se considera que afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad.

En relación con lo anterior, la fracción I del artículo 20 de la Carta Magna establece que tratándose de delitos graves, no será procedente otorgar el beneficio al inculcado o procesado de la libertad provisional bajo caución. En nuestra opinión, respecto a los delitos marcanarios considerados por el Código Federal de Procedimientos Penales como graves, lo correcto sería que tales delitos se persigan de oficio y no por querrela de parte ofendida.

Finalmente, la autoridad competente para aplicar las penas por delitos marcanarios, es el Juez de Distrito en Materia Penal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación.

3.4 REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA IMPONER SANCIONES Y PENAS

Un requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones civiles o penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, así como para la adopción por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

⁴⁷ Osorio y Nieto, Cesar Augusto "La Averiguación Previa" 9ª Edición, Porrúa, México, 1998 p 66

respecto al procedimiento de declaración administrativa relativa a la violación de algún derecho marcario (vg. retiro de la circulación de las mercancías, objetos, utensilios o instrumentos; prohibición de comercialización; aseguramiento de mercancías; orden general de suspensión y clausura), consiste en que será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los objetos motivos de la violación la leyenda "marca registrada" , las siglas "M.R." o el símbolo ®, o bien, que por algún otro medio haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios respectivos se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

En lo que se refiere a los tribunales competentes para conocer de los delitos marcaros, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, estaremos en presencia de la jurisdicción concurrente.

Lo anterior significa que podrán conocer de las mencionadas controversias y delitos los Tribunales del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), pero cuando solamente se afecten intereses particulares, podrán acudir, a elección del actor, a los tribunales del fuero común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento del Arbitraje ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto al ejercicio de la acción penal, éste se encuentra limitado a la emisión de un dictamen técnico en dos casos concretos: cuando el sujeto activo de la probable comisión de un delito en materia de propiedad industrial, reincida en las conductas previstas en las fracciones II a XXII (relativas a infracciones administrativas) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme; y cuando se trate de la falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la Ley.

En los supuestos anteriores, el Ministerio Público Federal debe recabar, antes del ejercicio de la acción penal, el dictamen técnico que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual no prejuzga sobre las acciones que

procedan. Este dictamen se justifica por la propia complejidad de la materia, y el recurrir a dictámenes especializados por la autoridad competente otorga una mayor certeza para ejercer o no la acción penal, por lo tanto, este dictamen es un elemento indispensable para la integración de la averiguación previa que dará lugar posteriormente al proceso penal correspondiente. En todos los demás aspectos la averiguación sigue los lineamientos convencionales del procedimiento penal en todas sus instancias.

Podemos afirmar que la naturaleza jurídica del dictamen técnico es la siguiente: corresponde a una simple opinión de la autoridad administrativa que esta considerada como perito en la materia y que además se encuentra facultada para emitir tal dictamen que se presume respetable, seno y lo más aproximado a las interpretaciones de las normas legales relacionadas con los bienes que se tutelan, es decir, con las marcas.

En realidad este dictamen no tiene carácter vinculante, pero es definitivo, ya que tiene un peso notable dentro de la averiguación previa, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por disposición legal, es perito en la materia, y por tanto aporta un criterio muy importante al Ministerio Público Federal que es difícil de contradecir.

Es importante puntualizar que el dictamen por si mismo no constituye ni declara un derecho en contra de quien aparezca como presunto violador de las normas. Es por esta razón que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa, debe constreñirse a externar un punto de vista técnico si las conductas y hechos puestos a su consideración, constituyen o no, violación a los derechos previstos en la ley, sin imputar esta conducta a persona alguna, es decir, no debe individualizar en si es o no responsable de un delito.

El dictamen debe limitarse a establecer si a su juicio se dan los elementos del cuerpo del delito, es decir, debe omitir pronunciarse sobre la culpabilidad o responsabilidad del sujeto activo.

Por otra parte, el dictamen técnico no constituye una base decisiva ni un mandamiento de autoridad que obligue a declarar de tal o cual manera al presunto responsable. El Juzgador puede resolver en sentido contrario tomando en cuenta los demás elementos que obren en el expediente, esto es, los jueces no están vinculados por el dictamen y pueden absolver al presunto responsable o viceversa. El dictamen no produce efectos de cosa juzgada.

La solicitud del dictamen puede provenir tanto del titular afectado, aún cuando y no se haya presentando la querrela respectiva ante la Procuraduría General de la República o a propia solicitud del Ministerio Público.

También es conveniente apuntar que el dictamen rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es equiparable a una Resolución, por lo que puede ser impugnada vía amparo indirecto ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

En resumen, este requisito de procedibilidad consiste únicamente en la declaración de la autoridad administrativa respecto del delito.

3.5 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE INFRACCIÓN

El artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: "Las solicitudes de declaración administrativa que establece esta Ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

De acuerdo con el siguiente artículo 188 del mismo ordenamiento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Estos artículos tienen estrecha relación con el primer precepto del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice: "Sólo pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Este interés es un interés de obrar, que debe ser personal y actual, legítimo y jurídico, esto quiere decir que para obrar en juicio, conviene que exista un estado de hecho contrario a derecho; existe interés cuando existe la necesidad de realizar un derecho y sólo puede lograrse mediante la intervención de los tribunales. Se podría concluir que la medida del interés es la medida de la acción; donde no hay interés no hay acción.

Entonces, el primer requisito para la acción, es que sea promovida por una persona, y que ésta tenga interés jurídico y que además, funde su pretensión. Al no contener la Ley de la Propiedad Industrial una definición de interés jurídico, opera la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, como una situación particular, la ley de la materia permite al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial iniciar acciones de oficio.

La solicitud de declaración administrativa de infracción debe reunir los siguientes requisitos:

- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos.
- La descripción de los hechos.
- Los fundamentos de derecho.
- También es conveniente ofrecer las pruebas correspondientes y en su caso, la petición de medidas cautelares.

La solicitud de declaración administrativa de infracción deberá acompañarse de los documentos y constancias en que se funde la acción.

Cuando la solicitud no cumpla los requisitos antes citados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones pertinentes, concediéndole un plazo de ocho días y en caso de no desahogarse tal requerimiento dentro del mencionado plazo, se desechará la solicitud.

No habrá prevención cuando el promovente no acredite su personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, carezca de vigencia. En estos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechará de plano la solicitud de declaración administrativa.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial correrá traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Como en la mayor parte de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, se ofrece como uno de los medios de prueba, la práctica de una visita de inspección por parte del personal especializado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es hacia el final de la correspondiente diligencia, en que se corre traslado al presunto infractor con los documentos base de la acción.

El presunto infractor deberá formular sus manifestaciones, o más propiamente su contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Nombre del presunto infractor y, en su caso, de su representante.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Excepciones y defensas.
- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.
- Fundamentos de derechos.

La falta de contestación a la solicitud de declaración administrativa, o su contestación extemporánea, traerá como consecuencia que se tengan por confesados los hechos de la correspondiente solicitud.

La solicitud de declaración administrativa de infracción, la contestación respectiva y las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas, permitirán a la autoridad administrativa dictar resolución definitiva en la que, en su caso, se impondrán las sanciones procedentes.

CAPITULO CUARTO

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN LA JURISPRUDENCIA

4.1 ANALISIS DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA DE MARCAS.

La voz jurisprudencia proviene del latín *Jurisprudentia*, compuesta por los vocablos *Juris* que significa derecho y *prudentia* que quiere decir conocimiento, ciencia. El jurista Ulpiano definió a la jurisprudencia como la "divinarum atque humanarum rerum notitia, justis atque, in justis scientia", esto es, el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y de lo injusto.⁴⁸

La jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho. El maestro Burgoa Orihuela la define como "las interpretaciones y consideraciones jurídicas que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones o interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley".⁴⁹

Por su parte, el maestro Eduardo Pallares entiende por jurisprudencia a "los principios, tesis o doctrinas establecidas en cada Nación por sus tribunales en los fallos que pronuncia. Así considerada, es una de las fuentes del derecho más importantes porque mediante ella, de abstracta y general que es la ley, se convierte en concreta y particular, dando nacimiento a un derecho socialmente vivo, dinámico, fecundo, que pudiera llamarse derecho de los tribunales, distinto del legislador".⁵⁰

⁴⁸ Cfr. "Diccionario Jurídico Mexicano". Op. Cit. Tomo III, p. 1890

⁴⁹ Burgoa Orihuela, Ignacio. "El Juicio de Amparo". 33ª Edición. Porrúa, México, 1997, p. 811

⁵⁰ Pallares, Eduardo. "Derecho Procesal Civil". 6ª Edición. Porrúa, México, 1988, p. 52

Ahora bien, de conformidad con el artículo 94 de la Carta Magna, en relación con los numerales 192 al 197 de la Ley de Amparo, Resulta importante destacar los siguientes puntos:

-La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once ministros y funciona en Pleno o en Salas. El Presidente del máximo tribunal no integra Sala. El Pleno se establece por los once ministros y cada Sala por cinco, bastando la presencia de cuatro para sesionar. La Primera Sala ve las materias civil y penal; la Segunda Sala conoce lo concerniente a las materias administrativas y laboral.

-La jurisprudencia es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (funcionando en Pleno o en Salas), por los Tribunales Colegiados de Circuito o por el Tribunal Federal Electoral, siendo obligatoria para los Tribunales de menor jerarquía.

-La jurisprudencia se sustenta en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad o mayoría de Ministros o Magistrados. También constituyen jurisprudencia las Resoluciones que diluciden contradicciones de tesis.

-Cuando aún no se suman las cinco tesis en el mismo sentido, dichas tesis se denominan precedentes y no tienen el carácter de obligatoriedad.

-Las cinco Resoluciones consecutivas en el mismo sentido sin interrupción de una en contrario, forman el llamado cteno jurisprudencial y adquiere la calidad de obligatoria para las resoluciones futuras de los tribunales.

4.1.1 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tribunal es el órgano del Estado que tiene a su cargo la alta función de impartir justicia, por eso se le puede concebir como la casa de la justicia. En otras palabras, es el recinto donde se resuelven conflictos de intereses o controversias de trascendencia jurídica, conforme a la aplicación estricta del derecho.

Al respecto, nos permitimos citar el texto de los párrafos segundo y tercero del artículo 17 de la Carta Magna:

"**Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales**".

"**Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los Tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.**"

Complementariamente, recordamos el contenido del segundo párrafo del artículo 14 de la propia Norma Suprema: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

En resumen, la función de los tribunales es tan importante y trascendente que, constituye una indispensable garantía individual de todos los gobernados.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito son aquellos integrados por tres Magistrados, uno de los cuales funge como Presidente y es elegido por el propio tribunal. Dura un año en su cargo, sin que pueda reelegirse para el siguiente.

Los Tribunales Colegiados se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, cada uno de ellos sólo puede conocer de los asuntos que se presentan en las zonas geográficas a las que fueron asignados. Estas zonas se llaman **circuitos judiciales**.

Actualmente existen 27 circuitos judiciales en el territorio nacional. Un circuito judicial puede abarcar el territorio de una entidad federativa, como por ejemplo el Distrito Federal, Nuevo León, San Luis Potosí o Guanajuato. En otros casos, el circuito judicial comprende el territorio de dos o más Estados como es el caso de Jalisco y Colima.

En algunas ciudades, como México y Guadalajara, los Tribunales Colegiados de Circuito están especializados por materias (administrativa, penal, civil y laboral), mientras que, en otros lugares, como Michoacán y Guanajuato, conocen indistintamente cualquiera de estas materias.

Los Tribunales Colegiados de la ciudad de México conforman el Primer Circuito Judicial, y su ámbito de competencia versa, principalmente, sobre el conocimiento de los siguientes asuntos:

-Juicios de amparo directo, ya sean contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio por violaciones que afecten nuestras garantías individuales o invadan esferas de competencia. Estas violaciones deben haberse cometido en dichas resoluciones o durante el procedimiento.

-Recursos de revisión- mediante los cuales se revisa y decide si la resolución de que se trate se emitió conforme a la ley- contra las decisiones que hayan dictado los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito en juicio de amparo indirecto. Como su nombre lo indica, la revisión implica volver a dar curso a un procedimiento legal o juicio, y tiene por objeto revisar lo que un Juez ha decidido, determinar si lo hizo correctamente y si no se violó algún derecho al hacerlo. Algunos de los recursos más comunes son la apelación -en el caso de los juicios

federales- y la revisión, la queja y la reclamación en el caso de los juicios de amparo.

-Recursos de revisión contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ya sean federales o del Distrito Federal. Estos tribunales administrativos son autónomos y resuelven las controversias que surgen entre los particulares y el gobierno cuando, por ejemplo, se cobran impuestos que los particulares consideran injustos.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa han emitido diversos precedentes y criterios jurisprudenciales respecto al derecho marcario, destacando en relación a las **marcas notorias**, las siguientes:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notonidad es el conocimiento que el público consumidor tienen de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notona o no, ya que la notonidad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notonamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de la repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se

utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodrigo "GUCCI", responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "GUCCI SHOPE", INC., por lo que estimaron que se trata de un marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis Y 10° bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI" evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida. La circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notona, en términos de lo dispuesto por los artículos 6° bis y 10° bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tienen como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISIÓN 1269/84, GUCCI DE MÉXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985, UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, SECRETARIO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ. VISIBLE EN LAS PÁGINAS 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

MARCAS NOTORIAS, LA PROTECCION DE LAS FINALIDADES DE LA MARCA, LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAÍS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTÉN O TODAVÍA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAÍS, LOS ARTÍCULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado éste último como el medio más eficaz para la protección del signo marcánico. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos

jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el especialidad. De acuerdo con principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios, idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por 108 artículos 6° bis y 10° bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que

pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6º bis y 10º bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente de País (en la actualidad Secretaría de Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISIÓN
1269/84. GUCCI DE MÉXICO, S.A. 19 de MARZO DE

1985. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MTRO. DAVID GONGÓRA PIMENTEL. SECRETARIO: GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ, VISIBLE A FOJAS 29, 30, 31 Y 32 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1985. TERCERA PARTE.

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede determinarse de una manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corrobora con las constancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CRITERIO SOSTENIDO EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN 636/88 DICORT S.A. 29 DE MARZO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS TIRADO LEDESMA, SECRETARIO: JORGE HIGUERA CORONA Y 406/90, GUCCI DE MEXICO, S.A. DE C. V. 7 DE MARZO DE 1990. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE LUIS TIRADO LEDESMA, SECRETARIO JORGE HIGUERA CORONA. VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO VII. ENERO DE 1991, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PÁG. 310.

MARCAS DENEGACIÓN DE REGISTRO POR REPRODUCIR OTRA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Ni en la Ley de Invenciones y Marcas ni el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial existe dispositivo legal alguno que obligue a la Secretaría de

Comercio Fomento Industrial a solicitar copia al país de origen del registro de una marca cuando la autoridad estime que es notoriamente conocida en México, y por tal razón niegue el registro de otra marca que resulte igual o parecida.

AMPARO EN REVISIÓN 2012/89 COMPACT CASSETE, S.A. 24 DE NOVIEMBRE DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA ANTONIETA AZUELA DE RAMÍREZ, SECRETARIO: FRANCISCO DE JUEZ ARREOLA CHÁVEZ.

Los criterios antes transcritos ilustran perfectamente la adecuación de las decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, a la globalización que requiere el derecho marcario para otorgar seguridad y certeza jurídica en todos los países a los titulares de las marcas notonias. Asimismo, ratifican sin duda alguna que el Convenio de Paris forma parte de nuestro Derecho Positivo.

Otro tema que de manera relevante ha sido tratado por el Poder Judicial de la Federación, es el relativo a la confusión de marcas como lo ilustran las siguientes tesis de los Tnbunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otro y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. en la actualidad vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela. Poniendo a disposición de la población una

mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. no se registrarán como marcas: . . . XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si 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 . . ." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es

asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la posibilidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara, y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcaño. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no, sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras viene a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocablos, la misma

longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en las marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitudes de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por el ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por

eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarla, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcarlo tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias, 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin

que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcario. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 204/77. Industrias Valvet de México, S.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex. S.A. 24 de agosto de 1981. Unanimidad de votos.

Tesis 3. Apéndice 1985. Sexta Parte, pág. 12.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento

común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del elemento "v sta", tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de las clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las fracciones, I, II y IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XIV, del propio artículo y en relación también con el artículo 106.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época.

MARCAS. NEGACIÓN DE REGISTRO POR CONFUSIÓN. Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas, de modo que deben, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (dado que en el uso común y a la primera impresión no se tendrán siempre a la vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2482/89. Kuwait Petroleum Corporation. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlockk Sánchez.

Amparo en revisión 632/69. Roberto Fernández. 17 de julio de 1969. Mayoría de votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Disidente: Jesús Toral Moreno.

Séptima Época, Volumen 7, Sexta Parte, página 61.

Es importante señalar que el criterio de los Tribunales Federales es coincidente con la doctrina al señalar diversos principios o reglas que nos permiten determinar la similitud que puede llegar a darse entre dos o más marcas, las cuales a continuación se indican:

- a) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- b) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- c) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de otra.
- d) La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Por lo que se refiere al primero de estos principios, decía el autor Giambrocono que "la marca debe examinarse en su totalidad y no elementos por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único".⁵¹ Esto quiere decir que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos, o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus

⁵¹ Cfr. Nava Negrete, Justo Op Cit p 172

elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Y por lo tanto, la marca debe apreciarse por las semejanzas que resultan en el conjunto de sus elementos y no por sus diferencias que surjan en sus detalles tomados aislada y separadamente. En esto consiste el segundo de los principios arriba enunciados.

En cuanto al tercer principio, el autor suizo Chenevard señala que "la opinión del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparación simultánea y minuciosa de las marcas; de ahí, que dicho funcionario no tiene por qué preguntarse si poniendo las marcas a su vista la una de la otra, pueda fácilmente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparación atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las exigencias habituales de la vida comercial existe entre ellas una determinada analogía que ellas puedan, consideradas aisladamente, ser fácilmente confundidas".⁵²

El consumidor al elegir un producto o servicios con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tienen vagamente fijada la imagen de dicha marca; así también porque su elección se vea constreñida a lo que se le ofrece sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de su predilección y la que actualmente adquiere y tienen ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple imitación de aquella, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compararlas. Al efecto, debe tomarse en cuenta las prácticas o costumbres seguidas en la industria o comercio.

Finalmente, el autor francés Poulliet afirma, en lo que se refiere al cuarto principio, que "para juzgar más o menos la posibilidad de confusión no es suficiente tomar como término de comparación el grado de atención del primero

⁵² Cfr. Nava Negrete, Justo. Op. Cit. P. 174

que llega, del consumidor ignorante e inteligente, sino el grado de atención del consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses".⁵³

Estos principios o reglas no deben entenderse con extrema rigidez, sino que al respecto predomina cierta flexibilidad en su aplicación, de tal suerte que el criterio subjetivo deba apegarse en razonamientos o principios lógicos y a la ley.

4.1.2 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL.

La actividad jurisdiccional de estos tribunales no es tan abundante como en materia administrativa, respecto al derecho marcario. Sin embargo, podemos destacar las siguientes tesis de jurisprudencia:

MARCAS COMERCIALES, DELITO DE IMITACIÓN DE.

El artículo 73 de la Ley de 26 de junio de 1928, sobre Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, sanciona con la pena de un año a dos de prisión y multa de cien a mil pesos, o una u otra pena, a juicio del juez, al que ponga a sus efectos una marca que sea imitación de otra legalmente registrada; de tal modo, que consideradas ambas en conjunto, o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse unas con otras; pero esa disposición fue derogada por el Código Penal de 1929, ya que en su artículo 686 sancionaba con arresto de más de seis meses y multa de diez a treinta días de utilidad, la falsificación del sello de un particular o de un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, imponiendo la misma sanción para que la hiciera uso de dichos sellos, marcas o

⁵³ Ibidem. P. 175

contraseñas, o estampillas falsas, o al que empleare los verdaderos, en objeto falsificados, para hacerlos pasar como legítimos y este precepto es evidente que constituye exactamente la materia de los preceptos de carácter penal contenidos en el Capítulo IX de la Ley de Marcas, de Avisos y de Nombres Comerciales, entre los que se encuentra el artículo 73 que antes se habló; de donde resulta que existiendo entre ambos cuerpos, una oposición, y como el Código Penal citado, en su artículo 2º transitorio abrogó el Código Penal de 1871, así como todas las demás leyes que se opusiesen a sus disposiciones, debe considerarse que desde la promulgación del Código Penal aludido, el delito de falsificación e imitación de marcas y de nombres comerciales, quedó penado no por la ley especial de 1928, sino por los preceptos de aquel ordenamiento. Mientras éste estuvo en vigor los tribunales del orden penal encontraron fundamento para imponer sanciones para la falsificación de que se viene tratando; pero desde la promulgación del Código de 1931, se produjo una nueva situación, ya que por la derogación completa del de 1929, todas sus disposiciones quedaron sin efecto, y si el nuevo ya no habló de aquel delito, es indudable que ya no existía el precepto que lo sancionaba. Esta omisión del Código de 1931 respecto a esa materia no puede producir el efecto de restituir la vigencia de la Ley especial de 1928 y tan es así, que el Congreso de la Unión expidió un nuevo decreto, el 2 de enero de 1935 que fue publicado en el Diario Oficial del día 23 del propio mes, que adicionó la Ley de Marcas, precisamente con los artículos del 73 al 82, que son los que castigan la falsificación, lo cual indica claramente que aquellas disposiciones no estaban vigentes. En consecuencia, es violatoria de garantías la sentencia que impone pena al quejoso por el delito de

imitación de marcas, previsto por el artículo 73 de la Ley de 26 de junio de 1928, si la orden de aprehensión, la formal prisión se decretaron cuando se encontraba derogado y 1, el citado artículo que no estuvo en vigor sino hasta el 2º de enero de 1935.

T.L.P. 1157. AMPARO PENAL DIRECTO 6822/35, FUENTES SALVADOR T., 12 de NOVIEMBRE DE 1936, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCA INDUSTRIAL. ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO TRATÁNDOSE DE INVASIÓN DE. De acuerdo con el artículo 85, fracción III, de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, en relación con lo dispuesto por los artículos 59, 60, 65 y 66 de la propia Ley, es necesaria la existencia de la declaración administrativa de falsificación o imitación, hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía Nacional, para que el dueño de la marca imitada o falsificada, pida al juez que conozca de la averiguación, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el artículo 84, y esa declaración debe tener el carácter de firme; por tanto, si el indiciado acredita que no le había sido notificada dicha resolución y que al tener conocimiento de ella, promovió el juicio de oposición respectivo y que ese juicio está en tramitación, la repetida resolución no tiene el carácter de firme y el aseguramiento del objeto del delito, es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.

T.LII P. 892. AMPARO PENAL EN REVISIÓN 3139/36, RODRÍGUEZ ELISEO, 22 DE ABRIL DE 1937, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INVENCIONES Y. De lo dispuesto por el indicado artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con los artículos 213 y 214 del propio ordenamiento legal, se desprende que la declaración que haga la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate, requiere del elemento de imputabilidad de persona determinada; es decir, que la existencia o inexistencia del hecho constitutivo del ilícito en cuestión, sea llevado al cabo por persona que al tiempo de su realización tenga las condiciones exigidas de manera abstracta e indeterminada por la ley; por lo que es claro que el juez del conocimiento, al dictar la resolución combatida, consideró correctamente que no se había configurado el elemento de imputabilidad a persona determinada, puesto que de las pruebas aportadas en autos no se demostró ese extremo y en consecuencia legalmente, no se pudo emitir la declaración del ilícito que establece el artículo 21, fracción IV, de la Ley de Invenciones y Marcas.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO 1189/80, ELECTROPURA, S.A., 4 DE FEBRERO DE 1981. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL G. SECRETARIO: ANTOLIN HIRAM GONZÁLEZ CRUZ, VISIBLE EN LA PÁGINA 127 DEL INFORME DE LABORES TENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1981.

DECOMISO, PARA QUE SE ORDENE EL. BASTA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL CONOZCA LA

EXISTENCIA DE HECHOS QUE PUEDAN TIPIFICARSE COMO DELITOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Para que se ordene un deromiso basta que se actualice el supuesto del artículo 40 del Código Penal Federal y 123 del Código Penal adjetivo. El artículo 222 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dispone que si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, deberá dar aviso al Ministerio Público Federal, remitiéndole los elementos que obren en su poder. Por su parte el numeral 225 del propio ordenamiento establece que la averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal, tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan. Ahora bien, el primero de los preceptos tienen aplicación cuando con motivo de una investigación por infracción administrativa, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial advierte hechos que pudieran constituir algún delito previsto por esa Ley, debiendo dar aviso al Ministerio Público Federal; pero dicho dispositivo no puede tener aplicación genérica o extensiva al punto de que cualquier ofendido por alguno de los delitos previstos en la Ley en mención, tenga que acudir necesariamente ante la Secretaria en cita, antes que al Ministerio Público y sujetarse a un procedimiento

administrativo ante dicha Secretaria, pues se estarían otorgando indeclinablemente funciones de investigación de ilícitos, lo que atentaría contra lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que al Ministerio Público y policía judicial incumbe la persecución de los delitos. Así mismo, el segundo de los numerales citados, claramente precisa que la averiguación previa relacionada con los delitos que se tipifican en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la iniciará el Ministerio Público Federal al tener conocimiento de hechos que puedan constituir a aquellos podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para ejercitar la acción penal correspondiente, el representante social deberá contar con el dictamen técnico que emita la Secretaria, mismo en el que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan; es decir, el propio numeral señala que el Ministerio Público Federal está facultado para dictar las medidas de seguridad que señala la ley penal, entre ellas el decomiso y que sólo para ejercitar la acción penal se requerirá el dictamen de la SECOFI; por tanto, para que se ordene el decomiso de los bienes del quejoso sólo basta que el representante social conozca la existencia de los hechos que puedan tipificarse como aquellos delitos de conformidad con la Ley referida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL
Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 345/94. DANIEL BUENROSTRO
MACEDO. 18 DE MAYO DE 1995. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: VICTOR CEJA VILLA-SEÑOR.
SECRETARIA: TERESITA DEL NIÑO JESÚS PALACIOS
INIESTRA. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

Los anteriores precedentes denotan una importante evolución jurisprudencial. Abarcan tópicos relevantes como el aseguramiento del objeto del delito, de la imputabilidad, del ámbito temporal de las normas jurídicas y del decomiso de bienes.

Nos parece importante subrayar que de las tesis jurisprudenciales en comento se desprende la facultad exclusiva del Ministerio Público Federal para investigar y perseguir los delitos marcarios, a través del inicio de la correspondiente averiguación previa, con la atribución de tomar medidas de gran controversia – respecto a la garantía de audiencia – como es el caso del decomiso. También se reitera la relevancia del dictamen técnico emitido ahora por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.

4.1.3 PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Es importante recordar que anterior a la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraba por cuatro salas: penal, administrativa, civil y laboral, conformada cada una por cinco Ministros. Actualmente solamente son dos Salas: la Primera conoce de las materias penal y civil y la Segunda administrativa y laboral igualmente con cinco Ministros cada una.

A continuación nos permitimos citar dos tesis de jurisprudencia relevantes en relación a las marcas, emanadas de la Primera Sala de nuestro más alto tribunal:

MARCAS INDUSTRIALES. El cuerpo del delito de falsificación de marca industrial, lo constituyen las circunstancias de pretender imitar el producto auténtico en su composición, en el modo de presentarse en los demás pormenores o detalles que hagan aparecer el producto falsificado como legítimos; y si estos pormenores o detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado el cuerpo del delito.

CRITERIO CONTENIDO EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LOS AÑOS DE 1917 A 1985. SEGUNDA PARTE, PRIMERA SALA. PÁG. 184.

MARCA INDUSTRIAL, REQUISITOS PARA INICIAR LA AVERIGUACIÓN CON MOTIVO DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE .El artículo 59 de la Ley de Nombres, Avisos y Marcas Comerciales previene que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, se hará administrativamente, por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique, tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo 8° de esa Ley; y el artículo 60 determina que si la declaración administrativa quedare firme, porque transcurriera el plazo de 15 días sin que se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial lo hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por los capítulos 9° y 11 de la Ley. Ahora bien, si el querellante no siguió ese procedimiento, sino que procedió a levantar

una acta ante una Oficina Federal de Hacienda, denunciando la falsificación de una marca industrial usada por él, que estaba legalmente registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Economía Nacional; y el encargado de la Oficina Federal de Hacienda remitió el acta a un Juez del orden común quién, estimándose incompetente, la envió a un juzgado de distrito, y ante éste y con el carácter de averiguación previa, se continuó la investigación hasta pronunciar sentencia condenatoria; sin que conste que la declaración administrativa de la Secretaría de Economía Nacional le hubiese sido notificada al acusado, persona a quien perjudicaba la misma declaración administrativa, ese fallo es violatorio de garantías; puesto que el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales previene: que los funcionarios y agentes de policía judicial están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de orden federal, de que tengan noticia, excepto en los casos expresamente señalados en las dos fracciones que contiene; y en la segunda de ellas, se indica que uno de tales casos, es aquel en que la ley exige algún requisito previo y si éste no se ha llenado, no se pudo haber iniciado legalmente la averiguación previa que sirvió de base al proceso, sin cumplirse previamente los requisitos establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley de Nombres, Avisos y Marcas Comerciales.

T. LXII, P.1834, AMPARO PENAL DIRECTO 6687/39,
FUENTES SALVADOR T., 6 DE NOVIEMBRE DE 1939,
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

Consideramos que la menor actividad de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los delitos marcaños se debe, sin duda, a la despenalización que ha sufrido la ley de la materia. Efectivamente, debemos recordar que las doce primeras fracciones que formaban parte del

artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dejaron de considerarse como delitos a partir del primero de octubre de 1994 y son hipótesis constitutivas de infracciones administrativas.

4.1.4 SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En primer término y para complementar las tesis citadas en el subapartado 4.1.1 (Tribunales colegiados de Circuito en Materia Administrativa), en relación a la confusión de marcas, enseguida transcribimos cuatro que sobre el mismo tópico ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE LAS. La Autoridad responsable no procede con apego a la lógica, si resuelve en contra de los precedentes aplicables. La posibilidad de un error cometido al resolver dichos precedentes, no convalida la actitud de la autoridad, ya que en todo caso debe hacerse cargo de la existencia de ellos para explicar por qué los contraria en el caso actual. De no hacerlo así, queda en pie lo contradictorio y arbitrario de haber resuelto el último caso en forma opuesta a los que le antecedieron.

AMPARO EN REVISIÓN 3874/1961. CANADIAN PARK & TILFORD LTD. RESUELTO EL 14 DE FEBRERO DE 1962, POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. AUSENTE EL SR. MINISTRO CARREÑO. PONENTE EL SR. MINISTRO TENA RAMÍREZ. SRIO. LIC. ÁNGEL SUÁREZ TORRES. 2ª SALA. BOLETÍN 1962, PÁG. 129.

MARCAS, NO EXISTE CONFUSIÓN CUANDO LOS PRODUCTOS QUE AMPARA SON DISTINTOS. Se ha dicho ya que la clasificación que contiene el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, y en relación con esto, cabe afirmar ahora que esa clasificación tampoco puede servir de única base para establecer semejanzas o diferencias entre productos distintos, aunque de un mismo grupo, de la citada clasificación, y con apoyo en este razonamiento se concluye que entre la marca NAN que ampara productos dietéticos (farmacéuticos) y la marca NANA que amparan artículos de belleza, aunque tanto unos como otros pertenecen al grupo 6 de la aludida clasificación, sin embargo son diferentes entre sí, y por lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, las que no inducen a error, en vista de que no es lógico que al solicitarse en el mercado un producto de belleza, el vendedor y el comprador estén conformes en dar y recibir un producto dietético o viceversa, que al solicitarse un producto dietético, el vendedor entregue al comprador un frasco de crema para afeitar, un lápiz labial, una loción o pasta para los dientes, por lo que, en la especie, no se surte lo dispuesto por el inciso b), de la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial que para negar el registro de una marca requiere de la semejanzas con otra, así como tampoco lo establecido en el artículo 106 del mismo ordenamiento, puesto que los productos que trata de amparar la quejosa con su marca NAN no son similares a los amparados con la marca NANA.

AMPARO EN REVISIÓN 4171/61. THE NESTLE COMPANY, INC. FALLADO EL 3 DE MAYO DE 1962.

POR MAYORÍA DE 4 VOTOS, CONTRA EL VOTO DEL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS. PONENTE EL SEÑOR MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO. SRIO. LIC. ABELARDO VÁZQUEZ CRUZ. 2ª SALA. INFORME 1962, PÁG. 138.

MARCAS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE CONFUSIÓN. Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que la semejanza o similitud a que alude la Ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino en cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien sea de medios a fin o de causa a efectos, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino, como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

AMPARO EN REVISIÓN 4195/1962. SCRIPTO INC. RESUELTO EL 22 DE ABRIL DE 1963, POR MAYORÍA DE 3 VOTOS CONTRA EL DEL SR. MINISTRO MATEOS ESCOBEDO. AUSENTE EL SR. MTR. MENDOZA GONZÁLEZ. PONENTE EL SR. MTR. RIVERA P. C. SRIO. LIC. JOSÉ TENA RAMÍREZ. 2ª SALA. BOLETÍN 1963, PÁG. 382.

MARCAS. SEMEJANZA O DESEMEJANZA DE. Cuando no se trata de que la Dirección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con la facultad discrecional que le confiere el artículo 105, fracción IV, inciso c) de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiera decidir sobre la semejanza o desemejanza de unas marcas, sino de que surgió a dicha dirección la duda sobre la semejanza de esas marcas, manifestada así sobre la solicitud de registro, no pudo posteriormente revocar el juicio subjetivo de duda que ya había externado sino mediante los razonamientos de las dos partes interesadas en el negocio, y no sólo una de ellas, le adujeran.

CRITERIO VISIBLE EN LA TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 1917 A 1985, PÁGINAS 634 Y 635. SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE, VOL. XXIV, PÁG. 23 A.R. 123/1958, MIRURGYA, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

Finalmente, consideramos que al ser el registro marcario el instrumento legal que inicia una real protección de los derechos respectivos, motivo por el que invocamos las siguientes tesis de jurisprudencia, también emanadas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

MARCAS. SU MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL NEGARSE SU REGISTRO. No es bastante fundamentación ni motivación en la especie, el argumento relativo a que "La Ley que rige la materia no establece otro distinguo para considerar la semejanza entre dos marcas, que su fonetismo y escritura, considerando que las denominaciones "Uclaf" y "Ucal" son semejantes en grado tal de causar confusión entre el público consumidor por aplicarse a los mismos productos, debe negarse el registro

solicitado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 105, fracción XIV, inciso c) de la Ley de la Propiedad vigente. Habría sido necesario que en dicha resolución se hubieran analizado las características integrantes de las dos marcas citadas para establecer la semejanza o desemejanza de las mismas, entre cuyas características se encuentran los elementos figurados que forman parte de la marca "Uclaf"; resultando inadecuado el sólo argumento aducido en la resolución reclamada, relativo a que hay semejanza en su fonetismo y en su escritura, pues si bien es cierto que la pronunciación de las marcas es semejante y la escritura común y corriente de las mismas es igualmente similar, también es que para decidir sobre su semejanza no sólo debe atenderse a su fonetismo sino también a su grafismo, y este, dadas las singularidades, no implica ninguna semejanza entre las marcas; y a este respecto es perfecta y oportunamente aplicable el criterio que esta sala a establecido en el sentido de que el arbitrio de las autoridades administrativas debe referirse más que por las semejanzas que coexistan entre las marcas, en las diferencias que sobre las mismas se aprecien. Por tanto la concesión del amparo debe ser para el efecto de que la responsable complete su estudio y decida si puede existir la confusión.

AMPARO EN REVISIÓN 3781/1950. USINES CHIMIQUES DES LABORTOIRES FRANCAIS. RESUELTO EL 9 DE OCTUBRE DE 1958, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE EL SR. MTRO. TENA RAMÍREZ. SRIO. LIC. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO 2ª SALA. BOLETÍN 1958, PÁG. 669.

MARCAS. SU LIGA IMPROCEDENTE. El argumento relativo a que el criterio de la Secretaría de Economía es

variable, puesto que cuando se llevó a cabo el registro de la marca "Café Mex" no invocó como anterioridad la marca "Nescafé" y, en cambio, si cita como anterioridad para el registro de la marca "Mescafé" la marca "Café Mex", es infundado, ya que si se toma en cuenta que entre las marcas "Café Mex" y "Nescafé" no existe ninguna semejanza en grado de confusión, no cabía que la referida Secretaría previamente al otorgamiento de la marca "Café Mex", hubiera considerado como anterioridad la marca "Nescafé". En cambio, es diversa la situación que se presentó a la responsable entre las marcas "Mescafé" y "Café Mex", entre las cuales, por dar lugar a confusión se procedió que para poder registrar aquella marca tuvieran la obligación de invocar como anterioridad la marca "Café Mex". Como consecuencia de lo anterior, resulta que la responsable no pudo declarar ligadas las marcas "Nescafé" y "Mex Café", ya que habiendo estimado improcedente el registro de la última marca citada, con apoyo en la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, o sea porque consideró que dicha marca podía confundirse con al marca denominada "Café Mex", registrada con anterioridad, era inaplicable el artículo 103 de dicho ordenamiento, por cuanto el mismo establece la liga de las marcas que pertenezcan a una misma persona, y en la especie las marcas "Mexcafé" y "Nescafé", en relación con la marca "Café Mex", correspondían a distintas personas.

AMPARO EN REVISIÓN 6387/1957. THE NESTLE COMPANY, INC. RESUELTO EL 2 DE JULIO DE 1958, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE EL SR. MTR. TENA RAMÍREZ SRIO. LIC. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO. SEGUNDA SALA. BOLETIN 1958, PÁG.464.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. APRECIACIÓN DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EL REGISTRO DE MARCAS. Según el criterio jurisprudencial que ésta Sala ha establecido al resolver los tocas 153/57, 3167/56, 6489/55, 1641/57, 3294/56, 1969/58 y 3781/50, la jurisprudencia invocada por las recurrentes no puede ya ser aplicable al caso puesto que según dicho criterio establecido últimamente por esta Sala, "el uso del arbitrio, sólo es legítimo cuando el funcionario que goza de él se apoya en datos objetivos y, partiendo de tales datos, razona las conclusiones a que llega en ejercicio del mismo arbitrio" y "en el juicio de amparo puede controlarse el uso de las facultades discrecionales, cuando éstas se ejercitan en forma arbitraria y caprichosa, la decisión de la autoridad no invoca circunstancias de hecho, las mismas son alteradas, o el razonamiento en que la resolución se apoya es ilógico".

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR U.S. RUBBER MEXICO, S.A. TOCA 4290/957/2° FALLADO EL 3 DE JUNIO DE 1959. AMPARO POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE EL SR. MINISTRO FELIPE TENA RAMÍREZ. SRIO. MITRO. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO. AUSENTE EL SR. JOSE RIVERA P. C. SEGUNDA SALA INFORME 1957. PAG. 88

MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTÁ OBLIGADA A REGISTRARLAS. Si México, suscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no está

obligado a proveer el registro de las marcas de servicio en los términos del artículo 6° Sexies de dicho convenio, si lo está, en cambio, a otorgar protección a tales marcas, para lo cual es requisito indispensable para su registro. Consecuentemente, la Secretaría de Industria y Comercio que es el órgano administrativo competente, si está obligada a registrar las marcas de servicios, ya que solamente así se otorga la protección del artículo 6° Sexies del Convenio Invocado.

DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. VARIOS 329/1971. TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. MARZO 15 DE 1973. 5 VOTOS . PONENTE: MTRO. ALBETO JIMÉNEZ CASTRO.

2ª SALA SÉPTIMA ÉPOCA. VOLUMEN 72, TERCERA PARTE. PÁG. 25.

OTRA FUENTE: APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LOS AÑOS DE 1917 A 1985, TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA. PÁG. 758.

OTRA FUENTE: INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1973. SEGUNDA SALA PÁG. 41.

OTRA FUENTE: APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LOS AÑOS 1917-1988, SEGUNDA PARTE SALAS Y TESIS COMÚNES VOLUMEN IV. PÁG. 1827 Y 1828.

4.2 USO ILEGAL DE MARCAS

El Poder Judicial de la Federación ha sustentado los siguientes criterios con el objeto de proteger a las marcas de su uso de manera ilegal o ilícita:

MARCAS, USO ILEGAL DE. Si se trata de saber si los actos ilícitos consignados en el artículo 74 de la Ley de

Marcas de veintiséis de junio de mil novecientos veintiocho, pueden agruparse bajo la denominación genérica de "uso ilegal de una marca", debe decirse que examinando los artículos 73, el 74 mencionado, y subsecuentes del Ordenamiento expresado, se encuentra que no existe, en realidad, una denominación genérica de "uso ilegal" que abarque los actos realizados porque pongan indebidamente una marca a determinados efectos que fabriquen o expendan y los ejecutados por quienes, sin ser autores de ese hecho, dolosamente vendan, pongan en venta o circulación efectos marcados de la manera antes indicada. Por el contrario todo parece indicar que la Ley reserva tal denominación para los actos previstos en el primer párrafo del artículo 73, y que, como sistema adopta el de prever una serie de actos ilícitos configurados a determinados hechos a los que designe con su nombre propio y distintivo, en los restantes artículos. Así, en el 74, expresamente habla de "Venta, puesta en venta o circulación de mercancías indebidamente marcadas, y a tales actos que realizados por comerciantes son distintos evidentemente, de los ejecutados por industriales o personas que no hacen del comercio su profesión ordinaria atribuye una personalidad distinta de la que establece para los que pongan las marcas a los efectos, lo que da a entender la intención del legislador de prever distintas figuras delictivas y no una que abarque en dos aspectos, el industrial y el comercial actos con contenido y personalidad distintos. Claro es que en sentido vulgar tan uso ilegal comete el que pone una marca que no es suya a efectos que produce o expende, como el que vende esos efectos, a sabiendas de estar indebidamente amparados, como el que realiza cualesquiera otros actos que impliquen utilización o aprovechamiento de una marca a la que no tiene derecho;

pero si la Ley de la materia ha querido crear varios tipos de actos ilícitos, dándoles nombres distintos y atribuirles consecuencias penales distintas también, es evidente que no existe, en estricto sentido jurídico, una denominación genérica "uso ilegal" que abarque diversos tipos de actos, sino que tal denominación es específica de determinado acto ilícito, precisamente de aquel que se realiza cuando, "sin el consentimiento del dueño de una marca legalmente registrada, se le emplea para amparar artículos similares" y que se encuentra previsto por el primer párrafo del artículo 73 a esta conclusión debe llegarse atendiendo, por una parte a las circunstancias ya anotadas de crear diversos tipos de actos ilícitos con nombre y penalidad distintos, y por otra parte, a que el artículo 83, de la Ley de Marcas, haciendo una salvedad a la regla general que establece en su primera parte, en la que se refiere a la acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores, habla de "los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca", respecto de los cuales establece una norma especial para el ejercicio de esa acción, siendo esos casos los previstos precisamente en los tres párrafos del artículo 73, de la propia Ley, lo que indica que la denominación "uso ilegal" la reserva la Ley de la materia para ese acto de que antes se ha hecho mención y que está previsto y reglamentado en el párrafo primero del artículo últimamente citado. Debe estimarse pues, que los actos ilícitos de que se trata el artículo 74, de la Ley en consulta, pertenecen a una categoría "sui generis", con una reglamentación especial y que no cabe por ello agruparlos bajo la denominación genérica de "uso ilegal de una marca", aún precisando que ese uso es un uso ilegal "comercial", pues ningún fundamento, que no sea puramente arbitrario, existe para ese objeto.

Si se trata de saber si la declaración administrativa de que habla la parte final del artículo 83, de la Ley de Marcas del veintiséis de junio de mil novecientos veintiocho, constituye un requisito previo, para el ejercicio de las acciones penales solo en los casos a que se refiere el artículo 73, o sea los de imitación, falsificación y uso ilegal de una marca, debe decirse que de acuerdo con el expresado en el artículo 83, que establece: "la acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes cuya existencia este autorizada por la ley, en general a toda persona física o moral que se considere perjudicada, pero en los casos de falsificación, imitación, o uso ilegal de una marca, será requisito previo para su ejercicio la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial en los términos del capítulo VII", y tomando en cuenta los antecedentes que se han dejado sentados en los párrafos anteriores, es inconcuso que la disposición establecida en el párrafo final del artículo que se acaba de transcribir, solamente es aplicable en los "casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca", o sea los previstos por el artículo 73, de la Ley mencionada, y que no tiene aplicación alguna en los casos a que se refiere el artículo 74, por lo que la declaración administrativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo VII, se constituye un trámite obligatorio previo al ejercicio de las acciones penales para perseguir a quien dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos ilegalmente marcados. Esto es así, con tanta mayor razón cuanto que, conforme al artículo 94 del Reglamento de la Ley de Marcas, "la declaración Administrativa de Falsificación, imitación o uso

ilegal de las marcas, nombre o avisos. . ." debe hacerse desde un punto de vista puramente técnico y en modo alguno debe prejuzgar no las acciones civiles o penales que en el caso pueden ejercitarse, lo que no podría hacerse en los casos de venta dolosa de efectos indebidamente marcados porque habría que decidir acerca de la existencia del dolo. Esta en lo justo, por ello el departamento de la Propiedad Industrial al expresar en su resolución, por la que se niega a declarar el uso ilegal de la marca afectada, que dado el sistema que adopta la Ley de Marcas en vigor. . . el Departamento de la Propiedad Industrial legalmente no está en posibilidad de dictar en los casos de la reventa de productos ilegalmente marcados, declaraciones contra los revendedores responsables, ya que para que estas resoluciones fuesen no solamente técnicas, como lo manda el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Marcas, sino para que además se encontrasen debidamente motivadas, en cumplimiento de la exigencia primordial del artículo 16 de la Constitución se requerirá la comprobación del elemento, dolo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 74, reformado, de la Ley de Marcas, sobre el cual . . . nada puede ni debe resolver el Departamento de Propiedad Industrial.

T. LXXIX, P. 820, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 4333/43 THE COCA COLA, CO., 13 DE ENERO DE 1944, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCAS, ILEGAL USO DE LAS. Si en la resolución dictada por la Secretana de la Economía Nacional no se funda ni motiva la declaración de uso ilegal de una marca, y la autondad se limita a exponer que como consecuencia de validez de otra, dicho uso era ilegal, esto es, sin

razonar su dictamen, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo que una marca sea valida, que el que su uso sea ilegal por verse invadida por otra marca que limite, por lo que debe establecerse la identidad, y no, de las marcas, y apoyar la Secretaria su resolución razonándola en Ley, pues de lo contrario, esto implica una violación del artículo 16 Constitucional que deja sin defensa al interesado para impugnar los razonamientos de la autoridad responsable.

T. XCIII, P. 2295, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 8761/45, PEDRAGOS Y CIA. SUCS., S. DE R.L., 18 DE SEPTIEMBRE DE 1947, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 255 Y 258 (USO ILEGAL DE MARCA). En el artículo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial no se sanciona el uso ilegal de una marca, sino su falsificación o imitación y en el caso a estudio se trata de que una persona sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente la emplee para artículos similares o ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, por otro, sin su consentimiento, ya sea vendiendo o poniendo en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos comparados por la misma.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION 379/1956, THE SINGER MANUFACTURING COMPANY, JUNIO 13 DE 1966. POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE: MTRO. EZEQUIEL BURGUETE FARRERA,

VISIBLE EN LA PÁG. 142 DEL INFORME DE LABORES DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1966, SEGUNDA SALA.

MARCAS, USO ILEGAL DE. Si las autoridades responsables se limitaron únicamente a afirmar que una marca era distinta de otra, sin considerar los motivos por los cuales lo consideraron en esa forma, y dedujeron que consideran que no hay uso ilegal de la segunda por el hecho de agregar el nombre que compone la primera, tal consideración resulta ilógica. toda vez que el público consumidor puede estimar que se trata de un nuevo producto que proviene de la misma casa que ha acreditado su marca. como sucede en el caso en que se usan dos marcas registradas, que pueden dar lugar a suponer que dos fábricas de determinados objetos se han unido para lanzar al mercado un producto mejor que los anteriores.

VOL. XVI. 6° PARTE, P. 63, AMPARO EN REVISIÓN 253/58. HELZER Y COMPAÑÍA, S. A. DEL 7 DE OCTUBRE DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS.

MARCAS USO INDEBIDO. Tanto los artículos 189 y relativos, de la anterior Ley de Propiedad Industrial, como los artículos 88, 211 fracción IV y relativos de la Ley de Invenciones y Marcas protegen el uso exclusivo de una marca registrada. Y se puede sostener para el efecto de hacer una declaración puramente administrativa y sin entrar en cuestiones de tipicidad penal, que una marca es usada indebidamente cuando un competidor lo asocia a su

propia marca y a su producto, en su publicidad comercial, siendo así que ambas marcas están registradas y que amparan productos similares.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 284/80 FELIPE ZAMBRANO PAEZ. 8 DE MAYO DE 1980. UNANIMIDAD DE VOTOS.

PONENTE: GUILLERMO GUZMÁN OROZCO.

Llama la atención en las tesis transcritas la constante referencia a la omisión de fundamentación y motivación en los actos emitidos por la autoridad administrativa, razón que obliga a recordar el reiterado criterio sostenido por los Tribunales Federales, en el sentido de que de acuerdo con el artículo 16 de la Carta Magna, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Actualmente, el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversas conductas que se consideran infracciones administrativas, haciendo alusión al uso ilegal de marcas las fracciones III (a través de una falsa indicación de marca registrada, sin que realmente lo este); IV (usar una marca parecida en grado de confusión, siendo un ejemplo muy común el caso de muchos talleres automotrices que se ostentan, digamos como, "Talleres Especializados Chevrolet", lo que significa a todas luces un acto de competencia desleal y el uso ilegal de la marca Chevrolet por un tercero); VII (uso de marcas no registrables como por ejemplo escudos o banderas de países) y XVIII (uso de una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva).

4.3 IMITACIÓN DE MARCAS

La imitación de marcas resulta sumamente dañina y perjudicial para el derecho de la Propiedad Industrial, por lo que la protección del Poder Judicial de la Federación a través de diversos precedentes y criterios jurisprudenciales toma especial relevancia, como los que enseguida se indican:

MARCAS, CUANDO NO EXISTE IMITACIÓN DE LAS. Si la parte quejosa al registrar la marca de su propiedad "Alka-Seltzer" no hizo la reserva de las palabras solamente a la expresión, sino que su reserva se refirió solamente a la expresión que resulta de la unión o combinación de esos vocablos, o sea, la expresión o palabra compuesta "Alka-Seltzer", no se violan las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 27 de la Ley de Marcas, porque las autoridades responsables otorgarán a la parte tercera perjudicada, el registro de la marca "Alka-Citric", por contener esta última el primer vocablo que resulta común para las dos marcas; ya que la recurrente no hizo reserva del uso exclusivo del vocablo "Alka", omisión que resulta porque al hacer el registro respectivo, no consideró a ese vocablo como un elemento esencial y característico de su marca. Las marcas "Alka-Seltzer" y "Alka-Citric", no ofrecen una semejanza tal, que induzcan al público a error para confundirlas, ya que fonéticamente son perfectamente distintas, no realizándose, en consecuencia, los supuestos previstos en las fracciones VIII y IX del artículo 7º, de la indicada Ley de Marcas, ni operándose tampoco la hipótesis de invasión de marcas, a que se refiere la fracción IV del artículo 39 del propio ordenamiento. Por tanto, al negarse las autoridades responsables a declarar la nulidad de la marca "Alka-Citric", solicitada por la negociación quejosa, no incurrieron

en violación a las garantías que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales.

T. LXXVII, P. 1119, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 4039/43, MILES LABORATORIS INC., 15 DE OCTUBRE DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS.

MARCAS, IMITACIÓN DE. No basta que dos marcas por ejemplo, "ALFA" y "APSA" empiecen con la misma vocal, para estimar que fonéticamente son semejantes, ya que fácilmente se advierte que en la primera concurre el sonido fuerte y largo de la letra p, lo que descarta toda posibilidad de confusión de ambas palabras, con tanta mayor razón, si los clichés de ambas marcas, y las palabras añadidas a las mismas apartan toda posibilidad de confusión y la autoridad responsable debe de analizar todos los puntos alegados por el quejoso, en su defensa, estudio que no puede hacer la Suprema Corte, sin que previamente lo realice la autoridad responsable.

T. XCI, P. 2182, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 4322/44, LIZALOA LÓPEZ LUIS, 12 DE MARZO DE 1947, MAYORÍA DE 3 VOTOS.

MARCAS, PROPÓSITO DE IMITARLAS. Si de mala fe se intentó obtener dos registros para poder así aprovechar los dos elementos integrantes de una marca, esto hasta para aplicar, en su párrafo último, el artículo 200, fracción V, de la Ley de Propiedad Industrial.

Demostrado el propósito de imitar y de aprovechar de esa manera el prestigio de una marca anteriormente registrada, con ello se acredita que la misma es

confundible con las marcas cuyo registro se solicitó de mala fe.

VOL. XXVII, 3ª PARTE, P. 52. AMPARO EN REVISIÓN 1251/55. THE COCA COLA COMPANY. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ.

MARCAS. DELITO DE IMITACIÓN DE. El artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial ordena que los productos deberán de llevar la leyenda "marca registrada" y la ubicación de la fábrica o establecimiento advirtiendo que "... La omisión de estos requisitos no afectará la validez de la marca, pero privará al propietario de las acciones civiles y penales que concede el Título Octavo de esta Ley". Lo prescrito en el dispositivo que se comenta debe entenderse no como una invitación al ejercicio de la acción penal, sino simplemente como el establecimiento de una condición de punibilidad. En este orden de ideas, resulta obvio que el ejercicio de la acción penal no se deja a la voluntad del particular, sino que continua controlada por el Ministerio Público, en cuanto titular de ella, debiéndola ejercitar una vez que se encuentren satisfechas las condiciones de punibilidad dentro de las que aparecen los requisitos apuntados.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL AÑO DE 1970, SEGUNDA PARTE, TOMO II. PÁGS. 38 Y 39.

MARCAS, IMITACIÓN DE. La figura llamada confusión de productos, en términos del artículo 10 Bis de la Convención de la Unión de París de 1883, estableció principios generales internacionales que fueron recogidos por el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial (ahora abrogada) el que se relaciona con el 264, que nos remite expresamente al capítulo VIII del Título Tercero de la propia Ley; por lo que, entre nosotros, el procedimiento a seguir era el relativo a la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, no debiendo aplicarse directamente la invocada confusión de productos en términos del convenio internacional.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISIÓN 578/77, COINTREAN, S.A., 22 DE AGOSTO DE 1977. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE MANUEL CASTRO REYES. SECRETARIA CATALINA PÉREZ BÁRCENAS. VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1977. TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁG. 134.

IMITACIÓN DE MARCAS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MÁS FAVORABLE AL GOBERNADO. Si bien es cierto que para resolver si existe imitación de la marca, deben analizarse las semejanzas existentes, también lo es que ello de ninguna manera implica que dejen de atenderse las diferencias existentes entre ambas marcas, porque el análisis debe llevarse a cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para determinar claramente si se confunden o no entre sí, y si la autoridad administrativa no precisa las circunstancias que

tomó en consideración, y resulta que los hechos o circunstancias apreciadas son inexactos, o si bien, el razonamiento es contrario a las leyes de la lógica, debe concluirse que aquella resolución es arbitraria por lo que es en la vía de amparo en donde pueden censurarse las faltas cometidas por la autoridad administrativa en uso de sus facultades discrecionales. Por último, cabe hacer hincapié en que la declaración administrativa de imitación de marca constituye un presupuesto, para que en su caso, proceda el ejercicio de acción penal ante la autoridad titular de la función investigadora y ello entrañaría la formación de un proceso penal, con sanción de la misma naturaleza, en los términos del artículo 255 de la anterior Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior pone de relieve que si bien es verdad que en los casos en que la declaración administrativa se limite a la negativa de un registro marcario o a la nulificación de una marca, en caso de duda debe atenderse particularmente al criterio técnico de la autoridad administrativa, ello no es operante cuando se trata de una declaración administrativa, de imitación, toda vez que una declaración podría tener efectos penales, lo que obliga a que la autoridad administrativa aplique exactamente la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Carta fundamental y por otra parte que se esté en la hipótesis de lo más favorable al gobernado. En otras palabras una declaración de imitación exige que la autoridad administrativa tenga especial cuidado en la valoración de los elementos de prueba y sólo cuando advierta con la comparación de los productos y marcas, que existe una clara similitud puede determinar administrativamente la imitación, ya que proceder de manera diversa afectaría, como en el caso, las garantías constitucionales del gobernado.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 7778, KINDYMILLS, S.A., 20 DE SEPTIEMBRE DE 1978. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE: RENATO SALES GASQUE. SRIO: RICARDO LÓPEZ GRAJALES. VISIBLE EN LAS PÁGS. 86 Y 87 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL AÑO DE 1978.

La imitación pretende confundir y engañar al particular, el autor Ferrara señala que "se calibra la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad del consumidor al que está destinada la mercadería y sobre el que, en definitiva, ha de operar la marca. Y se entenderá por tal al consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una marca con otra, la imitación está fuera de duda."⁵⁴

Actualmente, el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial señala cuales son las conductas constitutivas de delitos y el relativo a la imitación de marcas no se encuentra tipificado, cobrando vigencia antigua observación del Maestro Rangel Medina: "Desde luego, debe decirse que no es correcto usar indistintamente como términos equivalentes usurpación e imitación. Es sabido que no hay tal equivalencia puesto que la usurpación es el género, es el termino que se emplea para señalar el acto de violación de los derechos marcanos, por cualquier medio; en tanto que imitación es una especie, es una de las múltiples manifestaciones de la actividad delictiva en materia de marcas. En todo caso, debería hacerse referencia únicamente a la usurpación, para así abarcar a todas las especies."⁵⁵

⁵⁴ Cfr. Nava Negrete, Justo. Op. Cit. p. 174

⁵⁵ Rangel Medina, David. "Derecho de las Marcas". Op. Cit. p. 85

4.4 FALSIFICACIÓN DE MARCAS

Las siguientes tesis ilustran el criterio que sobre el particular ha seguido el Poder Judicial de la Federación:

MARCAS, FALSIFICACIÓN O IMITACIÓN DE. El artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que la declaración administrativa de la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde el punto de vista técnico, y no prejuzgará; es decir, cualquiera que sea la declaración que haga de la Secretaría de la Economía Nacional, no obliga ni puede obligar constitucionalmente al Ministerio Público, ni mucho menos al Poder Judicial. Si la Secretaría en un caso concreto, declara que hay falsificación y el Ministerio Público o el juez correspondiente, en su caso, encuentran que no la hay, debe absolverse al acusado, contra la declaración de la Secretaría; recíprocamente si la Secretaría declara que no hay falsificación y los hechos se denuncian por cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y el Ministerio Público encuentra que sí hay delito, puede hacer la consignación no obstante la declaración de la Secretaría, pues las funciones de las autoridades administrativas y las de las autoridades judiciales, son absolutamente independientes.

T. XCI, P. 2182, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 4322/44, LIZALOA LÓPEZ LUIS, 12 DE MARZO DE 1947, MAYORÍA DE 3 VOTOS.

MARCAS. DECLARACIÓN DE FALSIFICACIÓN DE LA MARCA NACIONAL "HOLANDESA" POR SU PROPIETARIO.

Se debe confirmar la sentencia que otorgó el amparo solicitado porque resulta que Purex Corporation LTD, es precisamente la propietaria de la marca, carácter que expresamente se le reconoce tanto en la demanda administrativa de Productores e Importadores, S.A., como en la misma resolución reclamada; así que en el supuesto de que se hubiera demostrado que esa Sociedad emplea la marca para amparar artículos similares a los productos que fabrica Productores e Importadores, al amparo de la autorización que alega tener, su actuación de ningún modo podría comprenderse, en lo dispuesto por el artículo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que el texto de la disposición se refiere a conductas de personas distintas del mismo propietario, y que no tengan la autorización de éste. Este precepto contiene la regulación jurídica penal de una conducta y por consiguiente para que cualquier autoridad pueda aplicar tal disposición, que entraña una figura delictiva, es importante que en el procedimiento respectivo queden plenamente comprobados sus elementos constitutivos que son: a) el empleo de una marca para amparar productos manufacturados; b) registrada legalmente; y c) por quien no tenga el consentimiento del dueño; en ausencia de cualquiera de esos elementos, el tipo quedará sin comprobación y la aplicación que se haga del dispositivo que lo contiene entrañará una aplicación inexacta de la ley el mandamiento carecerá de la debida fundamentación legal. Y como la responsable sostiene, contrariamente a lo que se acaba de argumentar, que la propietaria de la marca de que se trata, incurrió en la falsificación que contempla el precepto analizado,

indudablemente que hizo una inexacta aplicación de tal precepto, lo que trae consigo la violación de garantías individuales que invoca en su demanda.

AMPARO EN REVISIÓN 5138/1962, PUREX CORPORATION LTD Y OTRO.

RESUELTO EL 21 DE JUNIO DE 1963 POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE: EL SR. MINISTRO MATOS ESCOBEDO. SRIO. LIC. EMILIO CANSECO NORIEGA. SEGUNDA SALA BOLETÍN 1963. PÁG. 296.

MARCAS. FALSIFICACIÓN, IMITACIÓN O USO ILEGAL.

En el artículo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial que trata de los requisitos para el ejercicio de la acción persecutoria de los delitos previstos en el título VIII Capítulo II de la misma Ley, distingue entre la falsificación, o uso ilegal de una marca, y la confusión a que se refiere el artículo 263 del propio ordenamiento. Esta última norma dice que se impondrán prisión y multa, o una sola de estas penas, "a juicio del juez al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los productos de un competidor o que, por cualquier medio, trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor". Como fácilmente se advierte, el precepto contempla diversas situaciones: 1) el intento de desacreditar los productos de un competidor, por medio de falsas pretensiones en el ejercicio del comercio; 2) el propósito de crear, por cualquier medio, confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor. Dentro del concepto no deben introducirse elementos que pertenecen a otras figuras, imitación, uso ilegal de marca, falsificación,

falsas pretensiones para desacreditar los productos de un competidor, etc.

PRECEDENTE EN AMPARO EN REVISION 2922/55, ELECTROLUX, S.A. DE C.V. 9 DE NOVIEMBRE DE 1960, 4 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ.

MARCAS, FALSIFICACIÓN MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS. Aunque la quejosa haya reconocido ante la Secretaría de Economía que el tercero perjudicado propala en su comercio que las cabezas de maquina de coser de que se trata no son de Singer y que si lo son los gabinetes en que las cabezas están montadas; debe tenerse en cuenta que el sólo montaje de cabezas de gabinete Singer constituye falsificación, porque sin autorización del titular de la marca, esta es ostentada amparando la unidad que se integra con elementos de procedencia diferente. Y basta que se den los elementos objetivos de ese acoplamiento de cabezas japonesas, con gabinete Singer, para que esté configurada la falsificación, conforme al primer párrafo del artículo 255 de la Ley de la materia. Por cuanto a que el tercero perjudicado no es competidor de la titular de la marca Singer, porque dicho tercero no fabrica máquinas de coser y sólo es comerciante; debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca Singer.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1967, SEGUNDA SALA, SECCIÓN PRIMERA. PÁGS. 163 Y 164.

MARCAS, FALSIFICACIÓN MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS. Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de máquina de coser que vende no son de una marca determinada y que si lo son los gabinetes en que las cabezas están montadas, debe tenerse en cuenta que el solo montaje de esas cabezas en gabinetes de la marca arriba mencionada constituye falsificación, porque sin autorización del titular de la marca, esta es ostentada amparando la unidad que se asegura con elemento de procedencia diferente. Y basta que se den los elementos objetivos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la marca determinada, para que esté configurada la falsificación, conforme al primer párrafo del artículo 255, de la Ley de la matena. Por cuanto a que el comerciante no sea competidor de la titular de la marca falsificada porque dicho comerciante no fabrica maquinas de coser, y sólo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca falsificada.

TESIS RELACIONADA, VISIBLE EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 1917 A 1985, NOVENA PARTE, DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS RELACIONADAS EN MATERIAS EN QUE CAMBIO EL SISTEMA DE COMPETENCIAS, PÁG. 187. OTRA FUENTE: SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE VOL. CXVIII, PÁG. 73 A.R. 5907/1957. THE SINGER MANUFACTURING COMPANY, 5 VOTOS. OTRA FUENTE: 2ª SALA APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 1917-1975 TERCERA PARTE, PÁG.706.

**OTRA FUENTE: APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN DE LOS AÑOS DE 1917-1988,
SEGUNDA PARTE, SALAS Y TESIS COMUNES
VOLUMEN IV. PÁG.1831.**

Es importante puntualizar que actualmente la falsificación de marcas es un delito que se encuentra tipificado en la fracción II del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, y que además, de conformidad con la fracción VII del artículo VII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se trata de un delito grave, lo que se traduce en toda la fuerza del estado tendiente a desestimular estos ilícitos.

Atentos a todo lo antenormente expuesto, como resultado de la experiencia jurisprudencial a que nos hemos referido, proponemos la creación de tribunales con autonomía y plena jurisdicción adscritos al Poder Judicial Federal, concretamente Jueces de Distrito especializados. Así, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá cumplir con su ardua tarea de ejecutar la ley, y el tribunal Judicial de la Propiedad Industrial, la noble misión de decir el derecho, de dar a cada quien lo que le corresponde.

**4.5 LEGISLACIÓN INTERNA COMPARADA: LEY DE 1928, LEY DE
1942, LEY DE 1975**

Estos tres ordenamientos jurídicos son los que preceden a la Ley de la Propiedad Industrial actualmente en vigor y como podemos observar, algunos de

los precedentes y criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, hacen referencia a ellos, completando así su adecuada interpretación.

La ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de Julio de ese mismo año, adopta un sistema mixto atributivo-declarativo porque además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma. Este sistema hoy en día continúa vigente en la ley de la materia.

No establece una definición de marca, pero se desprende que es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

Con una aceptable técnica legislativa señala que pueden constituir una marca: los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase; así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden.

Por otra parte, en relación a la Ley de 1903, agrega los siguientes signos o medios materiales no registrables: los nombres o denominaciones que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes a la

clase o especie que trata de ampararse como marca; los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México; el emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra; una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse; una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara; y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.

Asimismo, se delimitó a un plazo el efecto del registro de una marca, fijándose en veinte años su duración, y se exigió su renovación cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro.

Respecto a la protección de los derechos marcarios, señala que para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo al ejercicio de las acciones, una Declaración Administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha, constituye el primer código en esta materia, en virtud de que en un solo ordenamiento se reunieron las marcas relativas a las creaciones nuevas de la industria, los signos distintivos y la represión a la competencia desleal.

Por lo que se refiere a la definición de marca, adquisición del derecho a la marca y lo que puede constituir una marca, sus disposiciones correlativas son casi idénticas a la Ley de 1928 (sistema atributivo declarativo).

En cuanto a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen, entre otros: las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios; los simples colores aisladamente a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo; las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México o en cualquier otro país de habla española; y las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público.

Por lo que ve a la duración del registro, se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes y se otorga un plazo de gracia de dos años (antes de tres años) y si no se presenta la solicitud o se efectúa el pago, caducaba la marca.

Por otra parte, se establecieron normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Asimismo, se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las

resoluciones administrativas antes mencionadas, quedando a salvo el derecho de hacer valer el juicio de amparo indirecto.

Finalmente, tratándose de los delitos en materia de marcas, se considera como usurpación: el uso ilegal, la imitación, la falsificación y la comercialización de productos indebidamente marcados. Se mantiene el requisito previo al ejercicio de las acciones, de una Declaración Administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de febrero de 1976, en su tiempo fue una legislación moderna. Reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

En cuanto a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen, entre otros: los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos –salvo con consentimiento del autor–; las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco o monedas conmemorativas; y las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

Por lo que ve a la duración del registro, se reduce a cinco años el plazo de vigencia de las marcas, plazo que será renovable indefinidamente por periodos de cinco años, previo cumplimiento de sendos requisitos legales y reglamentarios.

La Ley de 1975 trajo la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondiente a las infracciones consideradas con o administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia que en dicha época se empezó a manifestar en cuanto a la despenalización de las conductas infractoras en materia de propiedad industrial, muchas de las conductas anteriormente consideradas como delitos, dejaron de tenerse como tales, sólo dando lugar a la aplicación de sanciones de carácter administrativo.

En este orden de ideas, el artículo 211 de la Ley en comento considera como delitos: usar la marca sin consentimiento de su titular (fracción IV); ofrecer en venta y poner en circulación a) productos que ostenten una **marca limitadora** o b) que lleven una **marca usada ilegalmente** (fracción V); o c) con una **marca falsificada** (fracción VI).

En cambio, el artículo 210 del mismo ordenamiento legal considera no como delito sino como una infracción administrativa: el uso de una **marca limitadora** (fracción II) y el uso indebido de una marca registrada, como elemento de un nombre comercial (fracción III).

Por último, mantiene el requisito para el ejercicio de la acción penal, consistente en que se requerirá la previa declaración de la entonces Secretaría de Industria y Comercio en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito

de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En nuestro sistema jurídico existen diversos ordenamientos con una vigencia mayor de setenta años, como son los casos de la Carta Magna, Código Civil Federal, Código Penal Federal, Código de Comercio y Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en relación a la Propiedad Industrial, en menos de setenta y cinco años se han promulgado cuatro Leyes, lo que denota una importante evolución legislativa que muestra la preocupación e interés del Estado por hacer realidad la protección y tutela de los derechos marcarios.

SEGUNDA. La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 establece un sistema- que aún continúa vigente- mixto atributivo declarativo, porque además de otorgar un derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 establece por primera vez normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas, entre otras, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas. Ambos ordenamientos prevén como delitos dichas conductas.

TERCERA.- La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 transforma el sistema de derecho penal especial de la Propiedad Industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos, diferenciándose en cuanto que las primeras sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de imposición de multas, en tanto que las de carácter penal, consisten en penas de privación de la libertad. Tipifica como delito ofrecer en venta y poner en circulación productos que ostenten una marca imitadora o que lleven una marca usada ilegalmente o con una marca falsificada.

CUARTA.- Continuando con la tendencia de despenalizar las conductas ilícitas en materia de Propiedad Industrial, la Ley de 1991 solamente tipifica como delito grave la falsificación de marcas. Establece diversas hipótesis normativas que contemplan casos de uso ilegal e imitación de marcas.

QUINTA.- Concebimos a la marca como los signos, señales externas o medios materiales que permiten a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, distinguir, diferenciar e individualizar sus productos, mercancías o servicios de la competencia, con el objeto de garantizar la procedencia, calidad o prestigio de los mismos, lo que les asegura atraer, conservar y aumentar clientela.

SEXTA.- Distinguir un producto o servicio con una marca en forma exclusiva, es lo que constituye la esencia del sistema marcario. Para cumplir íntegramente con su función identificadora, las marcas deben ser veraces y no construir signos engañosos sobre cualidades, origen, componentes o naturaleza del producto o servicio.

SÉPTIMA.- El uso exclusivo de la marca representa, primero, dar a su titular la protección necesaria para la conservación de sus derechos de propiedad, y segundo, garantizar la capacidad y derecho de elección del consumidor.

OCTAVA.- Las infracciones administrativas en materia de marcas, están constituidas por todos aquellos actos positivos o negativos (hechos u omisiones) que contravengan las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, e investigadas y sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENA.- Podemos definir a la competencia desleal como la conducta observada por una persona física o moral en el desempeño de sus actividades industriales, comerciales o de servicios, contraria a las disposiciones legales y a las prácticas (que configuran los buenos usos y costumbres) honestas, nobles y probas, en detrimento de sus competidores, titulares de los derechos de Propiedad Industrial. Por lo que ve a los derechos marcarios, podemos afirmar

que todas las conductas violatorias a dichos derechos, invariablemente constituyen conductas de competencia desleal, como son los casos de imitaciones marcarias.

DECIMA.- Los delitos marcarios solamente se perseguirán por querrela de parte ofendida. La autoridad competente para investigar y perseguir los delitos marcarios es el Ministerio Público de la Federación (Procuraduría General de la República) y la autoridad competente para aplicar las penas correspondientes, es el Juez de Distrito en Materia Penal, perteneciente al Poder Judicial Federal.

DECIMA PRIMERA.- La jurisprudencia es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias-cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario –pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (funcionando en Pleno o en Salas), por los Tribunales Colegiados de Circuito o por el Tribunal Federal Electoral, siendo obligatoria para los Tribunales de menor jerarquía.

DECIMA SEGUNDA.- La Ley de la Propiedad Industrial es el ordenamiento jurídico emanado del Poder Legislativo para tutelar los derechos marcarios, y la jurisprudencia los protege a través del Poder Judicial de la Federación. Se propone la creación de Juzgados de Distrito especializados en materia de Propiedad Intelectual (abarcaría los derechos de autor), con el propósito de hacer más eficiente la administración de justicia en este campo que cada día tiene mayor auge en todo el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

I. DOCTRINA

Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. 11ª edición. Porrúa.; México, 1992.

Bailón Valdóminos, Rosalío. Formulario de Nulidades Civiles. 2ª reimpresión. Limusa. México, 1997.

Burgoa Orihuela, Ignacio. El Juicio de Amparo. 33ª edición. Porrúa. México, 1997.

Carrancá y Trujillo, Raúl y Carrancá y Rivas, Raúl. Código Penal Anotado. 22ª edición. Porrúa. México, 1999.

Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. 23ª edición. Porrúa. México, 1986.

Castillo del Valle, Alberto del. La Defensa Jurídica de la Constitución de México. 1ª edición. Duero. México, 1994.

García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 50ª edición. Porrúa. México, 1998.

García Ramírez, Sergio. Proceso Penal y Derechos Humanos. 3ª edición. Porrúa. México, 1997.

Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. 1ª edición. Themis. México, 1999.

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. 1ª edición. Mc Graw-Hill. Mexico, 1998.

Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. 6ª edición. Porrúa. México, 1986.

López Betancourt, Eduardo. Introducción al Derecho Penal. 8ª edición. Porrúa. Mexico, 2000.

López Betancourt, Eduardo. Teoría del Delito. 7ª edición. Porrúa. México, 1999.

Malo Camacho, Gustavo. Derecho Penal Mexicano. 3ª edición. Porrúa. México, 2000.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. 1ª edición. Porrúa. México, 1985.

- Osorio y Nieto, César Augusto. La Averiguación Previa. 9ª edición. México, 1998.
- Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil. 6ª edición. Porrúa. México, 1988.
- Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. 1ª edición. Mc Graw-Hill. México, 1998.
- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. 1ª edición. Libros de México. México, 1960.
- Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil. 21ª edición. Porrúa. México, 1994.
- Sepúlveda, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. 2ª edición. Porrúa. México, 1981.
- Serrano Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México. 3ª edición. Porrúa. México, 2000.
- Soni Cassani, Mariano y Soni Fernández Mariano. Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. 1ª edición. Porrúa. México, 1997.
- Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. 1ª edición. Trillas. México, 1998.
- II. LEGISLACIÓN**
- Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. 134ª edición. Porrúa. México, 2001.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1ª edición. SECOFI. México, 1993.
- Ley de la Propiedad Industrial. ABZ Editores, No. 9ª. México, 2001.
- Código Penal Federal. ABZ Editores, No. 3c. México, 2001.
- Código Federal de Procedimientos Penales. 55ª edición. Porrúa. México, 2001.
- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Diano Oficial de la Federacion del 27 de julio de 1928.
- Ley de la Propiedad Industrial. Diano Oficial de la Federacion del 31 de diciembre de 1942.
- Ley de Invencciones y Marcas. Diano Oficial de la Federación del 1º de febrero de 1976.