



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
"ACATLAN"



ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 213  
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADO EN DERECHO**

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

**MARIA DEL CARMEN SOCORRO MENENDEZ CONDE GONZALEZ**

ASESOR: LIC. JUAN DEL REY Y LEÑERO



NOVIEMBRE DEL 2004



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.

A mis Padres, en homenaje a su constante amor y dedicación.

A Mauricio, como testimonio de un paso más en nuestro camino.

A María Fernanda, Mauricio, Mari Carmen y Maria Emilia, con la satisfacción del deber cumplido y mi eterno cariño.

A Adelita y Eugenio, con gratitud y reconocimiento a su inestimable ayuda durante los años universitarios.

A Laura y Rafael con mi profundo agradecimiento por su invaluable generosidad

A Pepe, Mario Julio y Almudena .

A Luci y Luz María..

## ÍNDICE

### OBJETIVO

### INTRODUCCIÓN

## CAPÍTULO PRIMERO LOS DERECHOS INTELECTUALES

1. La Propiedad Intelectual
- 1.2 Los Derechos de Autor
- 1.3 La Propiedad Industrial
  - 1.3.1 Patentes
  - 1.3.2 Modelos de Utilidad
  - 1.3.3. Diseños Industriales
  - 1.3.4. Secretos Industriales
  - 1.3.5. Marcas
  - 1.3.6. Avisos Comerciales
  - 1.3.7. Nombres Comerciales
  - 1.3.8. Denominaciones de Origen
  - 1.3.9. Circuitos Integrados

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS**

- 2.1 Concepto de infracción administrativa
- 2.2 Poder sancionador de la Administración Pública
- 2.3 Naturaleza de las sanciones que se aplican a las infracciones administrativas

## **CAPÍTULO TERCERO**

### **ANTECEDENTES LEGISLATIVOS**

- 3.1 Marco Constitucional
- 3.2 Ley de Patentes de 1889
- 3.3 Ley sobre Patentes de Invención de 1890
- 3.4 Ley sobre Marcas de Fábrica de 1903
- 3.5 Ley Vigente sobre Marcas Industriales y de Comercio de 1903
- 3.6 Ley de Patentes de Invención de 1928
- 3.7 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928
- 3.8 Ley de la Propiedad Industrial de 1942
- 3.9 Ley de Invenciones y Marcas de 1976
- 3.10 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991
- 3.11 Ley de la Propiedad Industrial de 1994

- 3.12 Convenio de París para la Protección de la  
Propiedad  
Industrial

#### **CAPÍTULO CUARTO**

#### **ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

- 4.1 Artículo 213, Fracción I
- 4.2 Artículo 213, Fracción II
- 4.3 Artículo 213, Fracción III
- 4.4 Artículo 213, Fracción IV
- 4.5 Artículo 213, Fracción V
- 4.6 Artículo 213, Fracción VI
- 4.7 Artículo 213, Fracción VII
- 4.8 Artículo 213, Fracción VIII
- 4.9 Artículo 213, Fracción IX
- 4.10 Artículo 213, Fracción X
- 4.11 Artículo 213, Fracción XI
- 4.12 Artículo 213, Fracción XII
- 4.13 Artículo 213, Fracción XIII
- 4.14 Artículo 213, Fracción XIV
- 4.15 Artículo 213, Fracción XV
- 4.16 Artículo 213, Fracción XVI

- 4.17 Artículo 213, Fracción XVII
- 4.18 Artículo 213, Fracción XVIII
- 4.19 Artículo 213, Fracción XIX
- 4.20 Artículo 213, Fracción XX
- 4.21 Artículo 213, Fracción XXI
- 4.22 Artículo 213, Fracción XXII
- 4.23 Artículo 213, Fracción XXIII
- 4.24 Artículo 213, Fracción XXIV
- 4.25 Artículo 213, Fracción XXV

## **CAPITULO QUINTO**

### **DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN**

- 5.1 Procedimiento de declaración administrativa
- 5.2 Declaración administrativa de infracción
- 5.3 Inspecciones
- 5.4 Imposición de Medidas Provisionales

## **CAPÍTULO SEXTO**

### **SANCIONES**

**CONCLUSIONES**

**BIBLIOGRAFÍA**

**LEGISLACIÓN**

**PUBLICACIONES**



## OBJETIVO

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la institución jurídica de la Infracción Administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial, analizando cada una de las fracciones contenidas en el artículo 213 de la ley en cita, delimitando la potestad tutelar de la administración pública sobre los derechohabientes de derechos industriales y comerciales así como la responsabilidad con el público consumidor. Tiene el propósito de profundizar en el concepto de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, para lograr delinear cada una de ellas y señalar sus diferencias específicas, para encuadrar y adecuar al precepto legal conducente las distintas conductas ilícitas que las constituyan, evitando confundir una infracción por otra y por este motivo evadir la sanción correspondiente.

Se estudia también la declaración administrativa de infracción y las sanciones conducentes.

## INTRODUCCIÓN

La protección a los Derechos Intelectuales (Derechos de Autor y Derechos a la Propiedad Industrial) empezó en el mundo occidental desde el último tercio del siglo XIX, como resultado del desarrollo económico alcanzado con la Revolución Industrial. En este tiempo se expidieron leyes nacionales y se suscribieron tratados internacionales para la protección de la creatividad intelectual, inventiva industrial y comercial de las personas, instituyendo las normas jurídicas que definieran y delimitaran esos derechos, así como, las instituciones jurídicas necesarias para lograr la tutela coercitiva de los Estados, indispensable para conseguir la protección a los derechos derivados del quehacer intelectual.

México no se mantuvo ajeno a esta corriente y desde 1889, tiempos de gobierno del Presidente Porfirio Díaz, aparecen en nuestro país los primeros cuerpos jurídicos destinados a ejercer la tutela legal a los derechos de propiedad industrial. En dichos ordenamientos, ya aparecen figuras como la

“falsificación de una marca de fábrica”, “imitación de una marca de fábrica”, “falsificación de patentes de invención”, que desde esa época y a través de distintas leyes se ha dispuesto el castigo a dichas conductas desleales que merman los derechos de propiedad industrial de particulares y los derechos de los consumidores.

Resulta por lo tanto, muy importante, el estudio de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial; ya que a pesar de tratarse de conductas ilícitas que se han venido castigando en todos los cuerpos de leyes que se han legislado sobre la materia, no se han podido erradicar, sino que por el contrario, al irse refinando las actividades industriales y comerciales, del mismo modo las diligencias ilegítimas dedicadas al aprovechamiento de beneficios ajenos en el campo de la propiedad intelectual lato sensu, se han perfeccionado hasta el punto de convertirse en negocios que reportan agravios que se pueden estimar en millones de pesos en pérdidas para los legítimos propietarios de los derechos de propiedad industrial o artística.

En el primer capítulo de este trabajo se hace un estudio de las figuras jurídicas protegidas por la

propiedad industrial, con el objeto de delimitar la materia de nuestro estudio desde un punto de vista doctrinal. A continuación se estudia el concepto de infracción administrativa, analizando su naturaleza jurídica y la importancia del poder sancionador de la administración pública. En el siguiente capítulo se citan los antecedentes legales de las infracciones administrativas motivo de nuestro estudio, en las distintas leyes que han tenido vigencia en nuestro país. El cuarto capítulo es la parte medular de este trabajo, ya que es aquí donde se examinan una por una, basándonos en los antecedentes que se estudiaron en los primeros capítulos de esta investigación, cada una de las veinticinco infracciones administrativas en materia de propiedad industrial contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en el año de 1994 y vigente hasta la fecha. En el quinto capítulo se tratan los procedimientos de declaración administrativa de infracción. En el sexto capítulo se estudian las sanciones derivadas de conductas que constituyen infracciones administrativas.

Esta tesis se realizó con el propósito de profundizar en el concepto de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, con la finalidad de

delinear cada una de ellas y demarcar sus diferencias específicas, para lograr encuadrar y adecuar al precepto legal conducente las distintas conductas ilícitas que las constituyan, evitando confundir una infracción por otra y por este motivo evadir la sanción correspondiente.

## **CAPÍTULO PRIMERO**

### **LOS DERECHOS INTELECTUALES**

#### **1. La Propiedad Intelectual**

La Propiedad Intelectual abarca el conjunto de derechos reconocidos por el Estado, resultantes de las concepciones u obras de la inteligencia y del trabajo intelectual, tanto en su manifestación artística como científica, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de su explotación exclusiva se puede obtener. \*<sub>1</sub>

La obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el mundo exterior, del ejercicio de las facultades creadoras del individuo. \*<sub>2</sub>

El objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal.

- 1) RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, D.F. 1960. p.89
- 2) Op. cit. p. 91

La propiedad intelectual comprende, tanto los derechos relativos a las producciones literarias, artísticas y científicas, como los que tienen por objeto las obras pertenecientes al campo de la industria, entre ellas las patentes de invención y los modelos y dibujos industriales. Las marcas y otros signos distintivos de la empresa, aunque no siempre puedan considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro del marco de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual suele clasificarse en dos grandes ramas:

- a) Derechos de Autor o Propiedad Intelectual en strictu sensu.
- b) Propiedad Industrial

## **1.2 Los Derechos de Autor**

Los derechos de autor son aquellos derivados de las obras de la inteligencia y del ingenio y, que se manifiestan en el campo de la estética, de las artes y de las ciencias.

Los derechos de autor se subdividen en:

Derecho moral: es el derecho que tiene el autor de crear, de presentar o no su creación al público bajo una forma elegida

por él, de disponer de esa forma soberanamente y, de exigir de todo el mundo el respeto de su personalidad, en tanto que ésta se halla unida a su calidad de autor.\*<sub>3</sub>

Derecho pecuniario: es la facultad que tiene el autor al disfrute económico de los productos de su actividad intelectual, es decir, esta parte pecuniaria del derecho de autor deriva del hecho de poner en circulación las producciones del espíritu a semejanza de los bienes materiales.\*<sub>4</sub>

### **1.3 La Propiedad Industrial**

Este nombre designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.\*<sub>5</sub>

Las figuras jurídicas que protege la Propiedad Industrial son:

3) Op.cit.p.95

4) Op.cit.p.95

5) Op.cit.p.99



### **1.3.1 Patentes**

La Ley de la Propiedad Industrial considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para el aprovechamiento del hombre y que satisfaga sus necesidades concretas. (Artículo 15)

Dicha Ley considera como patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos que la misma prevé.

### **1.3.2 Modelos de Utilidad**

La Ley de la Propiedad Industrial considera como modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (Artículo 28)

### **1.3.3. Diseños Industriales**

Se consideran por la Ley de la Propiedad Industrial registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. (Artículo 31)

### **1.3.4. Secretos Industriales**

Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma, son considerados por la Ley de la Propiedad Industrial como Secretos Industriales. (Artículo 82)

### **1.3.5. Marcas**

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros e su misma especie o clase en el mercado (artículo 88)

Marcas Nominativas. Se constituyen en un vocablo, en una palabra o frase. Lo que se protege con ellas es el sonido, la palabra en sí, independientemente de cómo se escribe.

Marcas Figurativas o Innominadas. Cuando el signo distintivo se forma con un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie, en ellas no hay contenido fonético y se representan al exterior gráficamente, a través de un dibujo, un logotipo o una combinación de colores. Con ellas se protege una imagen.

Marcas Mixtas. Se integran por elementos nominativos y figurativos. También se incluyen en esta categoría las marcas que se conforman por una denominación representada con un diseño de letra suficientemente distintivo.

Marcas Tridimensionales Se llaman también de envase. Se constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de anchura, altura y volumen.

### **1.3.6. Avisos Comerciales**

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,

productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. (Artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial)

### **1.3.7. Nombres Comerciales**

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. (Artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

### **1.3.8. Denominaciones de Origen**

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban

exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos. (Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial)

### **1.3.9. Circuitos Integrados**

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 178-bis-1 considera como:

I.- Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

II.- Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;

III.- Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Título, y

IV.- Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo

intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS**

#### **2.1 Concepto de infracción administrativa**

Toda trasgresión o quebrantamiento a una norma jurídica, moral o lógica es una infracción en sentido lato.

Cuando el quebrantamiento es contra una norma jurídica de carácter administrativo, la infracción es administrativa y por lo tanto corresponderá a un órgano del poder ejecutivo imponer la sanción que conforme a la ley proceda.

La sanción es el elemento diferenciador para la clasificación de la norma, por lo tanto una y otra dependen de su propia naturaleza.

Un criterio para clasificar las sanciones puede ser al tipo de castigo que se impone; corporal, patrimonial o privativo de derechos.

Otro criterio atiende a la autoridad que impone la sanción, y por lo tanto pueden ser administrativas o judiciales.

Según la rama del derecho de la que se desprende la norma violada, las sanciones pueden ser civiles, penales, administrativas, internacionales, etc.

Las infracciones administrativas tienen como consecuencia jurídica una sanción cuya imposición compete a la administración pública.

En cambio los delitos administrativos se integran al cuerpo del derecho penal, no obstante estar previstos en una ley ajena a esa materia, toda vez que la determinación de su sanción, en este caso la pena, le corresponde únicamente a la autoridad judicial. Existe gran diversidad en nuestra legislación de este tipo de delitos tipificados en distintos ordenamientos como la Ley Forestal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley Federal de Juegos y Sorteos y por supuesto en la Ley de la Propiedad Industrial. El ejemplo más representativo se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, al describir los delitos propios de esta materia y prescribir sus sanciones respectivas, ya sea por querrela de parte a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por denuncia presentada por cualquier persona ante el Ministerio Público Federal.

Por lo tanto la diferencia más marcada entre las sanciones administrativas y las penas, consiste en que las primeras



(consecuencia jurídica de las infracciones administrativas) serán impuestas por la administración pública; y las segundas (consecuencia jurídica de los delitos) son dictadas por la autoridad judicial.

Existe una distinción básica entre las infracciones cometidas en contra de la administración pública, por cuyo medio se violan normas que regulan su organización y orden internos, y las infracciones cometidas en contra de normas jurídicas que regulan el orden social en general.

## **2.2 Poder sancionador de la Administración Pública**

En el artículo 21 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se instituye a la administración pública para imponer sanciones en materia administrativa:

*“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía...”*

En el artículo 89, fracción I, de la misma Carta Magna, se faculta al Presidente de la República a ejecutar las leyes (facultad reglamentaria) lo que es posible gracias al poder sancionador de la administración pública.

El artículo 21 Constitucional, señala que solamente se podrá imponer multa o arresto hasta por 36 horas como sanción administrativa, pero a este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que lo que se podría considerar como una limitante para imponer sanciones como el decomiso, la clausura o la cancelación de licencias, solamente trata de distinguir competencias en materia de ilícitos, correspondiendo lo penal al Poder Judicial y las infracciones administrativas al Poder Ejecutivo.

### **2.3 Naturaleza de las sanciones que se aplican a las infracciones administrativas**

Se considera sanciones administrativas, a las consecuencias represivas de un ilícito, previstas en disposiciones jurídicas y cuya imposición le corresponde a la autoridad administrativa.

Existen penas corporales en ningún caso deben exceder las 36 horas, (artículo 21 Constitucional), además de penas de carácter patrimonial (multas, decomiso) o privativas de algún derecho (clausuras, cancelación de permisos).

## CAPÍTULO TERCERO

### ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

La revolución industrial del siglo XIX, y su consecuente expansión tecnológica trajo como consecuencia la búsqueda de formas de protección y regulación de todo el flujo de la inventiva humana que brotaba espontáneamente como resultado de lo que se ha llamado la "conciencia universal". Parecería que la evolución del pensamiento humano es homogénea en todo el mundo, de esta suerte se dan coincidencias de inventos, ideas, descubrimientos similares en puntos opuestos del globo, en lugares incomunicados unos de otros, distinto espacio pero tiempos iguales. Es conocida la anécdota del invento de la lanzadera para la máquina de coser; a dos personas, una en Alemania y otra en Estados Unidos se les ocurrió lo mismo, llegándose a acusar de espionaje industrial y comprobándose que habían sido ideas genuinas las de cada uno.

Surgen entonces las primeras leyes de protección a la Propiedad Industrial; en Europa el Convenio de París, y legislaciones nacionales, principalmente en todos los países que vivían la corriente tecnológica del siglo.

### 3.1 Marco Constitucional

La protección legal a la propiedad industrial tiene su fundamento constitucional en el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

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

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

La base constitucional de la legislación en materia de propiedad industrial la podemos encontrar en el artículo citado; exceptuando a los detentadores de derechos de autor y de propiedad industrial de que sus privilegios se consideren prácticas monopólicas.

El Congreso de la Unión queda facultado según lo dispuesto por el artículo

*73 fracción XXIX F. “Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión extranjera, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo de la Nación.*

### 3.2 Ley sobre Marcas de Fábrica de 1889

La Ley Sobre Marcas de Fábrica fue expedida el 28 de noviembre de 1889 durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz.

Definía a las marcas de fábrica como *cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial*, concediéndole al propietario de una marca de fábrica, ya fuera nacional o extranjera, residente en el país o fuera de él, el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de dicho ordenamiento legal.

La declaración hecha por la Secretaría de Fomento, Industria y Comercio de la República Mexicana otorgaba la prioridad exclusiva de una marca por una duración indefinida.

Esta ley ya consideraba figuras como la falsificación, imitación y la confusión de marcas, imponiendo sanciones específicas además de la acción de daños y perjuicios al establecer:

*“El uso de marcas de fábrica que sean una **reproducción exacta y completa** de otra cuya propiedad esté ya reservada y cuando la **imitación** sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de **confundirse** con otra legalmente depositada”.*

Esta ley consideraba culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

### **3.3 Ley de Patentes de 1890**

La Ley de Patentes fue expedida durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz el 7 de junio de 1890

.Concedía a todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, o de objetos a ellos destinados, el derecho a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se prevenían en esta ley. Estaba previsto en este ordenamiento lo relacionado al delito de las patentes, dejándolo sujeto a lo prescrito por el Código Penal del Distrito Federal y por los de Procedimientos respectivos.

### **3.4 Ley de Patentes de Invención de 1903**

Esta ley fue expedida bajo la presidencia del Gral. Porfirio Díaz, que de esta forma responde a la expansión industrial de principios del siglo XX.

La Ley de Patentes de Invención se publicó el 1º de septiembre de 1903 y entró en vigor un mes después, el 1º de octubre del mismo año.

Esta ley regulaba únicamente la materia correspondiente a invenciones o patentes.

La infracción administrativa tipificada en el artículo 213 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como antecedente el artículo 63 de la Ley de Patentes de Invención que a la letra dice

*“Se castigará con multa de cincuenta a mil pesos y arresto mayor o una de ambas penas a las que marque sus productos patentados sin que lo estén. La acción para perseguir este delito podrá intentarse a instancia de parte o del Ministerio Público, y tanto esta acción como todas las penales de que habla este capítulo se perseguirán de todos modos de oficio, una vez que hayan sido iniciadas.”*

### **3.5 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903**

Esta ley regulaba la materia relacionada con las marcas; fue publicada el 2 de septiembre de 1903 y entró en vigor el 2 de octubre del mismo año.

Varias de las infracciones administrativas contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial tienen como antecedente a esta ley.

El artículo 18 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio establecía:

*“Se castigará con uno o dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendan una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares.”*

Este primer párrafo es antecedente de los delitos tipificados en el artículo 223 Fracciones V y VII de la Ley de la Propiedad Industrial.

El párrafo segundo que transcribimos a continuación:

*“Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que solo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra.”*

Es antecedente de la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cabe hacer notar que en la redacción de la ley de 1903 se usaba expresamente la palabra imitación, desaparecida en la redacción actual, en la cuál solamente subsistió la expresión “parecida en grado de confusión”, pero sin



lugar a dudas se trata de la misma figura jurídica conocida como imitación.

El tercer párrafo del mismo artículo 18 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio establecía:

*“El que, sin cometer ninguno de los delitos que señalan los dos artículos anteriores, hiciere uso de una marca en la que bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos o una u otra a juicio del Juez.”*

No existe la tipificación de esta figura expresamente como infracción administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial; pero basándonos en la fracción I del artículo 213, se podría intentar acción legal relacionándola con el artículo 90 fracción X, en la que se señala que no se registrarán como marca: “las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia”.

El artículo 23 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio:

*“ El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o etiquetas, etc., en los que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amporen, será castigado con uno a dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del Juez; y al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.”*

Este artículo es antecedente de la infracción señalada en la fracción VII del artículo 213 en relación con la fracción XIV del artículo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedente del artículo 213 fracción VII relacionado con el artículo 90 fracciones VII, VIII y IX de la Ley de la Propiedad Industrial es el artículo 24 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio :

*“El que, teniendo una marca legalmente registrada no le ponga la leyenda que previene la fracción III del artículo 9, o no haga en su caso la anotación a que se refiere la parte final del artículo 14, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez, y aquel que ponga indicaciones falsas, se le impondrá la misma pena que señala el artículo 20 y se encontrará también en el caso previsto en el artículo 22.”*

La fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene su antecedente en el artículo 25 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio :

*“Al que ponga en una marca la indicación de estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo esté, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez.”*

### **3.6 Ley de Patentes de Invención de 1928**

La Ley de Patentes de Invención fue publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928 y su vigencia se inició el 1º de enero de 1929.

De igual forma que en 1903 existieron una ley para regular lo relacionado con las patentes y otro ordenamiento legal separado para abarcar al mundo de las marcas industriales y de comercio, en 1928 la Propiedad Industrial se reguló por separado.

La fracción II del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene como antecedente el artículo 99 de este ordenamiento que sancionaba como delito y castigaba de cincuenta a mil pesos y arresto mayor o una de ambas penas, al que señalare sus productos patentados sin que lo estuvieren; o al que los señalare a base de una patente extinguida, o que hubiere sido nulificada.

### **3.7 Ley de Marcas y Avisos y de Nombres Comerciales de 1928**

Esta Ley fue publicada el 27 de julio de 1928 e inició su vigencia el 1º de enero de 1929.

Los artículos de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales que sirven de antecedente a la Ley de la Propiedad Industrial tipificaban delitos que en esta ley esas conductas son consideradas como infracciones administrativas.

La imitación de marcas, sancionada como infracción administrativa en el artículo 213 fracción IV de Ley de la Propiedad Industrial, estaba sancionada en el artículo 73 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales que establecía:

*“Se sancionará con pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del Juez, al que pusiera en sus efectos una marca que fuera imitación de la legalmente registrada, de tal modo, que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de ésta última hubieran sido reservados, pudieran confundirse una con otra.”*

La Ley de la Propiedad Industrial, artículo 213 fracción III tiene como antecedente el artículo 80 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales que establecía:

*“El que ponga en una marca la indicación de estar registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial, sin que lo esté, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, a juicio del Juez.”*

La redacción del artículo 75 del mismo ordenamiento es similar al artículo 20 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, y puede considerarse como antecedente del artículo 213 fracción VII en relación con el artículo 90 fracción XIV ambos de la Ley de la Propiedad Industrial. El artículo de referencia de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales a la letra decía:

*“El que sin cometer ninguno de los delitos señalados en los dos artículos anteriores, hiciere uso de una marca registrada o no, en la que bien sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra a juicio del Juez. Se considerará como agravante de tercera clase, el hecho de que se agregue un nombre comercial ficticio.”*

El artículo 79 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales es antecedente de la fracción VII del artículo 213,

en relación con la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

*“El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno a dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra, a juicio del Juez; y el que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.”*

El artículo 78 de la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales es antecedente de las fracciones IX y X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y a la letra dice:

*“Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena 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 de sus productos con los de este último.”*

### **3.8 Ley de la Propiedad Industrial de 1942**

La Ley de la Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y entró en vigor el 1º de enero de 1943.

El artículo 244 de la Ley de la Propiedad Industrial establecía:

*“Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos o una sola de estas penas, a*

*juicio del Juez, al que haga aparecer sus productos como patentados sin que lo estén por no existir la patente, o porque ésta haya caducado o hubiere sido nulificada.”*

Este artículo es antecedente del artículo 213, fracción II de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1994.

El artículo 251 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 es antecedente de la fracción VII de la Ley actual, en relación con el artículo 90 fracción VII.

*“Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, al que utilice, sin autorización de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada; o ya como elementos de ésta, los escudos de armas de los diversos estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de estado de los diversos países extranjeros a que se refiere la fracción VIII del artículo 105 de esta Ley, o su imitación, o los sellos o troqueles oficiales de control y de garantía adoptados por ellos”.*

Por su parte, el artículo 253 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 ordenaba lo siguiente:

*“Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de esta las palabras, figuras, denominaciones, signos, escudos o*

*emblemas, cuyo registro como marcas prohíben las fracciones VI, VII, X y XV del artículo 105 de esta Ley.”*

El artículo citado es antecedente de la fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial actual.

Los artículos 254 y 259 de la Ley de la Propiedad Industrial, son antecedentes de la fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

El artículo 254 de la ley de 1942 establecía:

*“Al que fije o utilice en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que ampararen, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez; y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, se le impondrá la mitad de las penas anteriormente señaladas.”*

El artículo 259 de la Ley de la Propiedad Industrial disponía

:  
*“Al que sin cometer alguno de los delitos señalados en los artículos anteriores, hiciese uso de una marca, registrada o no, que ya sea por su simple aspecto, o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, se le sancionará con prisión de tres*



*días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del Juez."*

El artículo 255 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942 preveía la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hacía administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenía algún interés la Federación.

En caso de que la marca que se consideraba imitada, falsificada o respecto de la cual se hacía uso ilegal y había sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, era necesario practicar nuevamente el examen de novedad. Si resultare que la marca examinada no tenía novedad por exigir otro registro anterior que debiera prevalecer, no procedía hacer la declaración de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto a la marca examinada, pero si debía hacerse respecto a la marca primeramente registrada y vigente.

Las resoluciones administrativas dictas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de una marca, comunicaban a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuían los actos que motivaron la solicitud de declaración correspondiente.

Cuando se trataba de una marca que se empleaba en la forma en que había sido registrada, no podían solicitarse respecto de ella declaraciones de imitación o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad. En estos casos debía promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de tres años que concedía dicho ordenamiento legal.

El artículo 262 del ordenamiento en comento establecía:

*“Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que haga aparecer que una marca registrada ampara determinados productos cuando no esté registrada para éstos, o al que adicione la marca registrada con elementos no reservados, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.”*

Es antecedente de la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

Por su parte el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial resulta antecedente de las fracciones VIII y X de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

*“Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a milpesos, 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 otro medio trate de producir confusión con el*

*establecimiento, los productos o servicios de un competidor.”*

Como puede advertirse de lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial sancionaba estas conductas con penas privativas de libertad y/o multas por considerarlas como delitos. La Ley de la Propiedad Industrial de 1994 las considera como infracciones administrativas.

### **3.9 Ley de Invenciones y Marcas de 1976**

La derogada Ley de Invenciones y Marcas expedida el 10 de febrero de 1976, regulaba el otorgamiento de patentes de invención y mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como el castigo a la competencia desleal contemplada por esta ley.

La Ley de Invenciones y Marcas contemplaba en su artículo 210 diez fracciones en las que de manera enunciativa se contenían las infracciones administrativas que dicho ordenamiento sancionaba. Además de contemplar dos incisos en los que se

abarcaba de manera general el criterio de protección de la materia contenida en la ley.

*Artículo 210.- Son infracciones administrativas:*

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven.*
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.*

### **3.10 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991**

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 en su artículo 213 regulaba en once fracciones las infracciones administrativas sancionadas por ella. La fracción XI contenía una regla muy amplia que consideraba que todas las demás violaciones a las disposiciones de la ley y, que no constituyeran delitos (tipificados en el artículo 223) también se consideraban infracciones administrativas.

Este artículo 213 es antecedente directo del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994; mismo que paso integró a la redacción de la ley vigente, la cual conservó la redacción anterior pero extendió las hipótesis legales en otras catorce fracciones.

### **3.11 Ley de la Propiedad Industrial de 1994**

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y el cual entró en vigor el 1º de octubre de 1994, cambiando el título a Ley de la Propiedad Industrial, misma que prevé en su artículo 213 las infracciones administrativas objeto de este trabajo y que analizaremos posteriormente.

### **3.12 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, data del 20 de marzo de 1883, habiendo sido revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 10 bis establece:

*Artículo 10 Bis.-* 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 actitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El artículo 10 ter dispone:

*Artículo 10 ter.-* "(Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: Recursos legales; derecho a proceder judicialmente) 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 Bis. 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 Bis, en la

*medida en que la Ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.”*

De igual forma, regulaba las denominaciones de origen, el uso ilegal de la misma era sancionado, incluyendo los casos en que venía acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u otras palabras similares que creaban confusión en el consumidor y el empleo abusivo de la denominación de origen.

## CAPÍTULO CUARTO

### **ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: "*Son infracciones administrativas:*" y a continuación desglosa en XXV fracciones las infracciones administrativas contempladas por la ley. Procederemos a hacer el estudio de cada una de ellas en este capítulo.

#### ***4.1 Artículo 213, Fracción 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."***

La redacción de esta hipótesis legal contiene un enunciado de carácter general y a continuación señala individualmente que conductas son consideradas como infracciones administrativas.

En esta fracción, se consideran como infracciones administrativas el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen



competencia desleal, es decir, realizar una actividad dañina y contraria a la ley que regula esta materia.

La hipótesis contenida en esta fracción puede considerarse como la más amplia y con mayores alcances de todas las demás fracciones comprendidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, tanto que podría decirse que todas las infracciones que se cometan en violación a este artículo pueden encuadrarse como una trasgresión a los buenos usos y costumbres comerciales y por lo tanto un acto de competencia desleal. Cabe señalar que se limitó el tipo legal únicamente a la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial no pudiendo aplicarse a otros supuestos que constituyan competencia desleal pero que rebasen nuestra materia de estudio. \* 7

Por actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios tenemos la competencia desleal por parte de los comerciantes y fabricantes; es decir, inducir al público a confusión produciendo y comercializando artículos o servicios que por su forma, presentación o denominación hagan presumir al público consumidor que se trata de artículos o servicios provenientes del mismo fabricante o prestador de servicios.

7) JALIFE Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, 1998, pp 458 y sigs

De la lectura de esta fracción deducimos que este precepto protege a:

- a) Comerciantes y fabricantes, de los actos que sus competidores puedan cometer en contra de sus intereses (protección de derechos de terceros) y
- b) b) Público en general respecto a la naturaleza, origen, calidad de los productos y servicios que se le ofrezcan (derechos de la sociedad).

El objeto de que exista una acción contra la competencia desleal es garantizar a fabricantes y comerciantes el empleo de métodos por parte de sus competidores, que no sean capaces de crear confusión, descrédito o error sobre la naturaleza, modo de fabricación o características de los productos o servicios de un establecimiento ante el público consumidor.

Buenos usos y costumbres ha sido interpretado por la doctrina "como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad", definición que encuadra los conceptos de *inveterata*

*consuetudo* y *opinio sui juris necessitatis* elementos de la costumbre como fuente del derecho.

**4.2 Artículo 213, Fracción II. “Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;”**

En primer término esta fracción se refiere a hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Esta actividad se realiza regularmente colocando en el producto o en sus empaques la leyenda de que se trata de un producto patentado, siendo esta afirmación falsa.

Regularmente el fabricante recurre a esta leyenda cuando desea tener la exclusividad de fabricación y comercialización de dicho artículo. También puede ocurrir que el fabricante desesperado por el tiempo que tarda la tramitación de una patente salga al mercado con su producto y para evitar que otros comerciantes reproduzcan su invención, le coloque la leyenda “Producto Patentado”.

Es común observar que algunos fabricantes usan también la leyenda “Patente en Trámite” intentando con esto demostrar el

derecho de explotación que tienen sobre el producto que comercializan; esto puede servir únicamente como una forma de disuasión extra jurídica porque no existe una base legal que tutele al industrial en el uso de esta leyenda.

También se comete infracción, cuando después de un año que la patente ha caducado o fue declarada nula se sigue manifestando o dando la impresión de que el producto continúa bajo la protección de una patente. En este caso el fabricante se estaría resistiendo a aceptar que su registro de patente haya sido nulificado o hubiera caducado.

El plazo de un año a que se refiere esta fracción obedece a que puede suceder que el producto patentado, durante el litigio, se encuentre en proceso de fabricación o en el mercado y se le da este plazo de un año después que haya caducado la patente o haya sido declarada su nulidad para terminarse esas mercancías. Si se continúa utilizando la leyenda de producto patentado después de transcurrido ese año, si se estará incurriendo en la infracción a que se refiere esta fracción.

La resolución declarativa de nulidad implica que debe retirarse del producto la leyenda indicativa de que el mismo se encuentra patentado; sin embargo, existe la posibilidad de seguir comercializando las mercancías con dicha leyenda un año después de la fecha de resolución.

A partir de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad o la fecha de caducidad, empezará a contarse el término de un año a que se refiere esta fracción.

Una patente que ha caducado o que su registro ha sido declarado nulo, ya no es posible que pueda ser solicitado nuevamente, pues carecería de novedad, elemento indispensable para el registro de una patente.

Cuando se comete la conducta prohibida en esta fracción, se engaña al público consumidor haciéndole creer que se trata de un producto patentado sin que lo sea y afecta a los fabricantes que teniendo el interés y la posibilidad de fabricar el producto supuestamente patentado se abstendrán de hacerlo por temor de invadir los derechos de propiedad industrial que otorga una patente a su titular.

***4.3 Artículo 213, Fracción III “Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.”***

El supuesto legal a que se refiere esta fracción, es muy similar al que contiene la fracción II de este artículo, parágrafo 3.2 de este trabajo, con la diferencia que esta fracción se refiere a una falsa indicación de productos patentados mientras que en la fracción que ahora estudiamos se hace una falsa referencia a que un producto se encuentre protegido por un derecho marcario sin que lo esté.

También puede suceder que la marca haya caducado o haya sido declarado nulo su registro y que su propietario continúe marcando su producto o sus empaques con las leyendas Marca Registrada, Marca Reg.,M.R., o el símbolo ®, resistiéndose a aceptar que su marca caducó o que se declaró nulo su registro. En este caso también existe el plazo de un año que la ley otorga al titular de la marca para que desplace su mercancía o se termine la que se encuentra en el mercado.

En este supuesto el plazo de un año se empezará a contar a partir de la fecha en que la marca caducó o la declaración de nulidad quedó firme.

A diferencia de las patentes, una marca que ha caducado o ha sido nulificada, si existe la posibilidad de que sea solicitada nuevamente y concedido su registro.

**4.4 Artículo 213, Fracción 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;”**

La institución jurídica protegida en esta fracción es la **imitación**. En la Ley de Propiedad Industrial de 1942, la imitación estaba tipificada como delito en el artículo 255.

La **imitación** consiste en usar una marca parecida a otra registrada, cambiando una o algunas de sus letras, conservando la esencia de la palabra si se trata de una marca nominativa, o bien, los caracteres de un diseño o dibujo si se trata de una marca mixta, que contenga denominación y dibujo; o bien si se trata de una marca innominada en la cual solamente exista un dibujo o diseño, de los cuales se tomen los elementos básicos del dibujo o diseño y hacer uso de estos elementos sin la autorización de su titular.

Un caso de imitación sería por ejemplo la marca **REMIGIO MARTINEZ** la cual estaría imitando a la marca **REMY MARTIN**.

El requisito para que una marca sea considerada **imitación** de otra, es que sea **semejante en grado de confusión** a la registrada.

El considerar una marca semejante en grado de confusión a otra, se establece a través de un criterio subjetivo, que puede ser variable de una persona a otra, es decir, para algunas personas puede una denominación ser semejante en grado de confusión a una marca registrada, en tanto que para otras puede no serlo. Los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, han establecido a través del tiempo diversos criterios para juzgar la semejanza en grado de confusión de las marcas, tomando en consideración el parecido gráfico, fonético e ideológico de los elementos de la marca registrada y de la marca infractora.

Así los Tribunales Colegiados consideraron que la marca 159642 **BI-CO Mc GREGOR**, era una imitación del registro 71554 **BIC**; y la marca **PIOR** semejante en grado de confusión a la marca **DIOR**.

También los Tribunales Colegiados consideraron que las marcas **KOKA KOLA MUNDET**, **COCO COLI**, **KIKO COLA**, **FOSFO COLA**, **INDO COLA**, **SODA COLA**, **SODA COCA**, **POLA COLA**, **COCO-B-COLI**, **ZIMBA KOLA Y KILA KIST**, eran una imitación de la marca **COCA COLA**.



**4.5 Artículo 213, Fracción 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 protege al titular de un registro marcario, sancionando el usar una marca registrada como nombre comercial o incorporado a una denominación o razón social, cuando se encuentren relacionados los artículos protegidos con la marca con el giro del negocio infractor.

Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró la infracción prevista en la fracción a estudio por parte de la empresa **GUESS** de México, S.A. de C.V., por haber incorporado la marca **GUESS** a su razón social sin autorización de su titular **GUESS** Inc. En este caso, la compañía infractora fabricaba ropa y la marca **GUESS** de la empresa norteamericana amparaba toda clase de artículos de vestuario.

La Ley de la Propiedad Industrial reformó esta fracción adicionando la hipótesis legal para que **una marca semejante en grado de confusión** no pueda ser incluida como parte de un nombre comercial o de una razón social ya que la Ley de

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se refería únicamente a una marca registrada y los casos de imitación no estaban comprendidos. Tomando nuestro ejemplo anterior, si se hubiera utilizado la denominación **GUESSI** de México no se habría cometido la infracción prevista por esta fracción antes de la reforma.

### Octava Epoca

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: X, Diciembre de 1992

Página: 329

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 210, FRACCION III, DE LA. El artículo 210, fracción III, de la Ley de Invenciones y Marcas, a la letra dice: "Art. 210.- Son infracciones administrativas: de manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes... III.- Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada como elementos de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca". Ahora bien, en el artículo antes transcrito no se dice expresamente que la marca usada debe ser idéntica a la ya registrada, sin embargo, haciendo una correcta interpretación, así debe entenderse del propio precepto, en la medida en que su sola lectura lleve a concluir que la infracción prevista en el artículo y fracción citados, se comete únicamente cuando la marca registrada es usada sin consentimiento de su titular, como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, es decir, que la marca, en su integridad, debe formar parte de dichos nombres.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 734/92. Pastelería El Molino, S. A. 21 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.

Octava Epoca

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: X, Diciembre de 1992

Página: 329

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

Lo anterior significa que constituye una infracción administrativa el usar un nombre comercial **igual o semejante a otro en grado de confusión** que ya se este usando, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva, para amparar un establecimiento comercial o de servicios del mismo o similar giro.

El artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas consideraba en su fracción IV, como **infracción administrativa** el uso de un

nombre comercial **semejante en grado de confusión** a otro que se estuviera usando por un tercero para amparar establecimientos con giros similares y, como delito en su artículo 211 fracción VII, el uso sin autorización de un nombre comercial o de servicios para amparar un establecimiento comercial o de servicios de la misma especie o giro.

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

**ARTICULO 105.-** *El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.*

Del texto anterior se concluye que no es necesario el registro del nombre comercial para que la ley lo proteja, sujetándose esta protección a la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique el nombre comercial, extendiéndose a toda la república cuando exista difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece:

*“El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio.”*

La publicación de un nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial no otorga derecho al uso exclusivo de éste, sino que es el uso del mismo lo que le concede toda la protección de la ley. Es aplicable en la especie la siguiente tesis jurisprudencial:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, NOMBRE COMERCIAL, EFECTOS DE SU REGISTRO. El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican, con la consecuencia fundamental de que la publicación tiene efectos y otorga derechos notoriamente más restringidos que el registro. Los únicos efectos que la ley otorga a la publicación del nombre comercial, constan en el artículo 216 de la ley de Propiedad Industrial. La lectura de dicho precepto revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quien imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de su uso. Así pues, no es exacta la deducción que pretende sacarse en sentido de que esta prueba del uso puede tener efectos fuera de la finalidad que expresamente se asienta en el mismo aparte de esta limitación literal, ella se justifica constitucionalmente, puesto que el tercero careció de oportunidad para conocer y objetar las pruebas relativas al uso que para tener la publicación del nombre hubiere aducido ante la autoridad administrativa el solicitante de la publicación. En tales condiciones, cualquier tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre, no introduce frente a terceros ninguna ventaja a favor de quien

obtuvo la publicación, salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción del dolo. En cuanto al argumento relativo a que debió solicitarse la nulidad de la publicación del nombre comercial, a fin de privar de efectos a esa publicación, dentro del procedimiento administrativo, que motivó el presente amparo, debe decirse, como consecuencia de lo que acaba de exponerse, que por carecer de todo efecto dicha publicación dentro del procedimiento administrativo de imitación del nombre comercial, sería superfluo pedir su nulidad, además de que en el artículo 229, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial si bien se habla de solicitud de nulidad de patentes, no se incluye en dicha posibilidad legal de anulación el acto de la publicación de un nombre comercial, que como queda dicho al principio difiere de las otras propiedades industriales en lo relativo a que es publicación y no registro.

Amparo en Revisión 5487/1955, DANA MÉXICO, S.A. Octubre 2 de 1957, Unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. Ministro Tena Ramírez.

2ª Sala.- Informe 1957, pág. 50

La clientela se encuentra en estrecha relación con los efectos resultantes de la publicación del nombre comercial, comprendiéndose a ésta como el elemento principal para la vida y el funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicios ya que de la preferencia de los consumidores depende el éxito de los empresarios. De ahí que de este hecho se derive toda la protección industrial destinada a salvaguardar la individualidad de los derechos alcanzados por la actividad de cada empresario frente a sus competidores, los cuales fincan un prestigio comercial que se puede traducir en ganancia económica; lo que equivale a decir que un negocio sin

clientela está condenado a la quiebra, y que la clientela tiene un valor económico susceptible de ser comercializado.

Cabe aclarar que el nombre comercial es el nombre corto de una empresa o bien el nombre con el que se conoce a una negociación por el público en forma sincopada.

Por ejemplo, la empresa **Nueva Bodega Aurrera, S.A. de C.V.**, es conocida con el nombre comercial **Aurrera**; la empresa **Sanborn Hnos. S.A.**, es conocida con el nombre comercial **SANBORNS**.

La ley no define que es **clientela efectiva**, pero define actos destinados a protegerla contra conductas competitivas desleales como es la infracción administrativa que estudiamos en esta fracción VI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para abundar en este tema, transcribimos la siguiente ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 59 Sexta Parte

Página: 35

NOMBRES COMERCIALES. DEBEN PROTEGERSE EN EL CAMPO DE LA CLIENTELA EFECTIVA (HOTELES). Conforme a los artículos 214, 216, 219 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, una persona tiene derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, en la extensión del campo de su clientela efectiva, y para evitar confusiones no deberán publicarse nombres comerciales iguales o semejantes, aplicados a establecimientos del mismo género o de género similar, en la misma localidad. Ahora bien, si en el caso, se negó a la quejosa la publicación de su nombre comercial aplicado a un hotel, no sólo en la misma ciudad, sino en la misma zona de esa ciudad, donde está ubicado el hotel de la parte tercero perjudicado; y según las constancias de autos la diferencia entre ambos hoteles consiste en que el hotel de la quejosa es de lujo, sin que lo sea el de la tercero perjudicado, por lo que en aquél se cobran cuotas que son dos veces mayores o más, que las que se cobran en éste, en consecuencia, en el caso no pudo decirse legalmente que con la publicación del nombre de la quejosa se afecte a la tercero perjudicado en el campo de su clientela efectiva. Pues si bien todos los turistas que van a un lugar son clientela potencial de los hoteles de ese lugar, no se puede decir que dos hoteles tengan la misma clientela efectiva, cuando por lo precios y características de los servicios la clientela de uno de ellos es claramente de mayor capacidad económica que la clientela del otro, y las mencionadas características hacen que los hoteles no sean confundidos por la clientela real de uno y otro, por lo que aunque en sí mismos los nombres sean susceptibles de confundirse, la diferencia entre ellos, aunque secundaria en sí, puede ser bastante para diferenciarlos, atenta la diferencia entre las características de los servicios y de la clientela efectiva de ambos establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



Amparo en revisión 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. 26 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Podemos desmembrar varios elementos de la anterior ejecutoria; el primero de ellos es la negativa general a publicar nombres comerciales para proteger similares giros en la misma localidad. Esto que parece muy claro y muy fácil de entender fue interpretado de manera contraria por el juez *aquem* cuando entró en el campo de la clientela efectiva, llegando a una conclusión contraria a lo que el precepto legal estipulaba. Se dio mayor importancia a la delimitación de la clientela potencial clasificada desde el punto de vista del poder adquisitivo, de tal suerte que habiendo clasificado a los dos hoteles que peleaban la denominación de la palabra **CONDESA** como uno destinado para clientela económicamente pudiente y otro para clientela económicamente modesta, fue suficiente para otorgar una segunda publicación de nombre comercial para un giro idéntico en una zona cercana de una misma localidad. Creemos que esta decisión no es correcta, porque aunque pueda parecer que la discriminación de clientela efectiva por poder adquisitivo es correcta, se afectan intereses de terceros, porque entonces bastaría que cualquier negocio que se estableciera con más o menos capital y mayores o menores posibilidades podría afectar a negocios con similares giros, aduciendo solamente que sus clientes jamás acudirían a los negocios de la competencia y se

violarían los derechos que por el uso de un nombre comercial hubieran adquirido con anterioridad.

Así se trate de grandes corporaciones que detenten importantes nombres comerciales, si encuentran en una localidad un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión usado con anterioridad por un tercero, consideramos que no se le debe afectar, por la premisa jurídica de primero en tiempo primero en derecho, siempre y cuando se compruebe que la fecha de primer uso del nombre comercial sea anterior al uso nacional o internacional del nombre comercial de fama notoriamente conocida.

Con este último argumento pasamos a estudiar otro elemento importante de la hipótesis legal en estudio que es la **zona geográfica**.

Tanto la fracción VI del artículo 213 como el artículo 105 ambos de la Ley de Propiedad Industrial, nos remiten a la **zona geográfica**, exigiéndose para la protección de un nombre comercial a nivel nacional, la difusión masiva y constante en toda la República del mismo.

La idea de que el nombre comercial se vea reducido a una zona geográfica de la clientela efectiva, es arcaico y anacrónico, toda vez que si esta disposición pudo ser válida a fines del siglo XIX,

fecha de la cual data la Convención de París, hoy en día resulta fuera de lugar. En efecto, estos principios de **zona geográfica** y **clientela efectiva** lo adoptaron todas las leyes de propiedad industrial de fines del siglo XIX a la fecha, sin embargo es evidente que la institución del nombre comercial tiende a transformarse, pues hay que advertir que en primer término no se trata de un "registro" sino que se solicita su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que surta efectos contra terceros; así como, supone un principio de buena fé por parte del titular de dicho nombre comercial al darlo a conocer al público en general.

Es importante señalar que la protección del nombre comercial en la presente ley se podrá extender a toda la república cuando exista difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El hecho de que la actual ley permita que un nombre comercial tenga vigencia en toda la república implica ese reconocimiento a nivel federal, dejando de lado la protección de carácter local.

Debido a las comunicaciones actuales, existe una gran facilidad de difusión de un nombre comercial anunciado por cable vía satélite o por internet, siendo factible que cualquier persona que observe ese anuncio se convierta en cliente potencial de dicho establecimiento.

En el pasado cuando se hablaba de un nombre comercial, ocurría que si una empresa, por ejemplo **SANBORNS**, debía solicitar la publicación del nombre comercial para cada uno de los establecimientos que tuviera. Así existía la publicación del nombre comercial para **SANBORNS ACAPULCO CENTRO**, **SANBORNS ACAPULCO COSTERA**, **SANBORNS MADERO**, etc.

En la actualidad existen **SANBORNS** en las principales ciudades del país y su nombre comercial se encuentra protegido en toda la república debido a su difusión masiva y constante.

Las marcas de servicios en clase 42, han venido a suplir la figura jurídica del nombre comercial, ya que el registro de una marca tiene vigencia en toda la República, independientemente de que solamente se use en un lugar determinado del país.

*Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases*

En los casos de los restaurantes de comida rápida **POLLO LOCO** y las neverías **BING**, son conocidos no solamente en la República Mexicana, sino que también han otorgado franquicias en el extranjero.

Se debe hacer notar la trascendencia del nombre comercial **LA MICHOACANA** que protege paleterías en el país. Dicho nombre comercial se encuentra asociado a la fama y el prestigio de paletas y helados de establecimientos operados por personas de Tocumbo, Michoacán.

Podemos mencionar el nombre comercial **McDONALDS**, famoso mundialmente, para proteger alimentos y servicios de restaurante.

Estos conceptos no podemos circunscribirlos a una zona geográfica ya que han rebasado esos ámbitos y su protección debe darse no solamente a nivel nacional sino también internacional.

**4.7 Artículo 213, Fracción VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;**

El artículo 4º señala:

**ARTICULO. 4o.-** *No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.*

La protección de esta disposición legal no afecta a particulares, está destinada a proteger a la sociedad prohibiendo los registros de derechos industriales que contravengan el orden público, que constituyera un insulto o que atentara contra la moral o las buenas costumbres.

**ARTICULO 90.-** *No serán registrables como marca*

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

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

Por ejemplo a la Casa Pedro Domecq, S. A. se le negó el registro de la marca **AZTECA DE ORO** y diseño, porque en el dibujo pretendía utilizar moneda de oro de veinte pesos conocida como Azteca de Oro.

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

Significa esto que no podría utilizarse por ejemplo una medalla olímpica como marca para amparar artículos deportivos o de otra especie.

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

Si no es con consentimiento del propio interesado o de sus familiares los signos distintivos a que se refiere esta fracción no se pueden usar como marca.

En este caso podríamos pensar en la marca de tequila **VDA. DE ROMERO** que utiliza el retrato de una mujer. La violación de esta disposición únicamente tipifica una infracción administrativa, lo cual podría considerarse como un medio de control muy leve, ya que la explotación de nombres o figuras de personas famosas puede llegar a constituir negocios millonarios y a lo que se arriesga un trasgresor de esta fracción es a muy poco comparado con los grandes beneficios económicos que puede llegar a obtener, afectándose los derechos de aquellas personas que sea redituable la explotación de su nombre o imagen.

Así mismo, esta hipótesis legal establece el derecho al que tiene cada persona a explotar su propia imagen, y aún si alguien cuya imagen se esta usando no es famosa, no tiene derecho ningún tercero a explotar la misma. De esta forma debe considerarse como prohibición legal que alguien tome una fotografía ya sea de la persona más humilde o de la persona más importante para usarla como una marca.

Octava Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989

Tesis: 2a./J. 6

Página: 297

INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCIÓN XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS. La función que protege la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es la que tiene el nombre para individualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas que forman parte del grupo familiar al que pertenecen, y dado que esta función se cumple sólo con el uso conjunto de los elementos que integran al nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el apellido o nombre patronímico, es de concluirse que el registro que de una marca se pretenda hacer sólo podrá negarse, con fundamento en la mencionada fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y nombre patronímico) de una persona sin el consentimiento de ésta o de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo, cuando hubiere fallecido.



Varios 6/85. Contradicción de tesis denunciada por el magistrado Adolfo O. Aragón Mendía, sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 19-21, Julio-Septiembre de 1989, pág. 70.

Octava Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989

Tesis: 2a./J. 6

Página: 297

MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO 91, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La sola lectura del artículo 91, fracción XI, de la Ley de Invenciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no contiene alguna referencia expresa a la notoriedad, crédito o fama del nombre propio sugerido como marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya recabado el consentimiento exigido por el legislador. Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la aplicación del artículo en los términos antes señalados, podría enfrentarse a diversos inconvenientes de orden práctico, pero llegado a este punto conviene tener presente que no corresponde a los órganos del Poder Judicial la elaboración de las leyes ni la redacción de sus textos, de manera que en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo último del artículo 14 constitucional, deben resolver las controversias de su conocimiento con sujeción a la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C.V. 27 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

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

Un ejemplo de lo anterior podrían ser todos los productos de vestuario, alimenticios, de joyería, etc. con las marcas de las películas de moda, o los que contienen los diseños de personajes como **BATMAN, PICAPIEDRA, DISNEY, CHICAS SUPERPODEROSAS**, etc. Su uso sin autorización constituye en principio una infracción administrativa pero podría caer también bajo personajes de caracterización como **CHESPIRITO, la BEBA GALVAN, CHABELO**, etc. optan por obtener el registro marcario de sus nombres además de la protección que les corresponde por la Dirección General de Derechos de Autor, para obtener una protección mas extensa de sus personajes

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

*componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;*

Podría contemplarse dentro de esta figura el uso de la palabra **NATURAL** como marca para amparar bebidas, jugos y néctares siendo que los mismos utilizaran pura química como saborizantes y colorantes.

Estas fracciones señalan casos específicos en que el legislador limita los derechos susceptibles de ser protegidos por la propiedad industrial, prohibiendo el registro como marca de los supuestos legales contenidos en las fracciones que comentamos y, también tipifica como infracción administrativa el uso de estos signos distintivos vedados en productos y servicios que se quisieran comercializar sin contar con el registro marcario.

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

El supuesto legal que procedemos a comentar, es una excepción al precepto general contenido en el artículo 89 fracción I, todos de la ley de la Propiedad Industrial, que señala que una marca puede ser constituida como tal siempre y cuando se trate de signos lo suficientemente distintivos para diferenciarse de productos o servicios de la **misma especie o**

**clase.** A su vez el artículo 93 del mismo ordenamiento determina que las marcas se registrarán en relación con la **clasificación** de productos y servicios del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial contenido en el artículo 59 del mismo. Por lo tanto, solamente se protegerán los productos o servicios correspondientes a la clase en la que se solicitó la marca y no los que queden encuadrados en otra clase distinta. Esta situación se conoce en derecho marcario como principio de especialidad, lo cual significa que una persona queda en libertad de obtener el registro de una marca en las clases donde no se encuentra registrada ésta, siempre y cuando no se trate de una marca notoriamente famosa.

Por ejemplo la marca **ALPURA** para proteger leche y productos lácteos debe estar registrada en la clase 29 y para proteger agua purificada y bebidas sabor naranja en clase 32.

La fracción XV del artículo 90 prohíbe el registro de una marca aplicada a **cualquier producto o servicio**, si el signo distintivo es igual o semejante a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en nuestro país.

Siguiendo como ejemplo el de la marca **ALPURA**, cualquier tercero podría solicitar el registro de la misma denominación para productos o servicios no comprendidos en las clases 29 y

32. Pero si el Instituto la considera una marca notoriamente conocida en México se negará el registro.

El ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad para determinar si es **notoriamente conocida en México** una marca, está delimitado por el mismo artículo y se pueden mencionar el conocimiento que tenga de la marca notoriamente conocida el público y los círculos comerciales del país; la publicidad y promoción de la misma; cuando se pueda crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida, o se cause un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca famosa.

Retomando nuestro tema, se considera infracción administrativa por la fracción en comento, el marcar productos o servicios con un signo idéntico o semejante al de una marca notoriamente reconocida, aún cuando se trate de artículos distintos a los protegidos por el registro marcario máxime si dicha conducta implica el desprestigio o la confusión de la marca.

En esta hipótesis podríamos citar el caso de la marca **CHANEL** que fue considerada por la anterior Dirección General de Invenciones y Marcas como una marca de gran prestigio y notoriedad en nuestro país, y por lo tanto se consideró como una infracción administrativa el uso que de ella hacía un establecimiento de telas finas que ubicado en el Paseo de la

Reforma ostentaba el nombre de **MADAME CHANEL**, prohibiéndose a este último negocio el uso de tal denominación.

A continuación se reproduce una tesis jurisprudencial relacionada con el tema que estamos tratando.

Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-II, Febrero de 1995

Tesis: I.4o.A.827 A

Página: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

***4.8 Artículo 213, Fracción VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;***

La hipótesis legal contenida en la fracción en comento es muy similar a la fracción V anteriormente analizada, ya que ambas prohíben el uso de marcas registradas, iguales o parecidas, sin consentimiento del titular como o como parte de un nombre comercial, una razón o denominación social.

El antecedente de la fracción VIII lo encontramos en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 213 VIII) que variaba de la actual redacción en que no incluía a los nombres comerciales y únicamente se refería a denominación o razón social y a personas morales como posibles infractoras:

mientras que la actual ley engloba a personas físicas y nombres comerciales.

A diferencia de la fracción V, la fracción VIII señala específicamente la actividad del posible infractor "producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada"; por lo que esta fracción se aplicaría a infracciones implicadas con la comercialización de los productos. Por ejemplo, importar productos con una marca y a través de papelería como facturas, tarjetas, etc. hacer creer al comprador que existe una relación directa entre quien produce y quien vende.

**4.9 Artículo 213, Fracción IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:**

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;**
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;**
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;**
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público**



*a error en cuanto al origen geográfico del producto;*

Es importante señalar que esta hipótesis legal junto con la contenida en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que analizamos en este trabajo, contienen una regla general que abarca el universo de los tipos especiales del artículo estudiado. De tal suerte que cualquiera de las otras infracciones del catálogo legal se encuadran perfectamente dentro de los supuestos referidos, ya que cualquier acción destinada a provocar confusión, error o engaño con los elementos de identificación de los bienes y servicios que generan la actividad económica impidiendo la distinción de cada uno de ellos, o actos que sustraigan la preferencia del público utilizando la inventiva y los recursos de la competencia, a través de cualquier conducta deshonesta susceptible de actualizar los supuestos del artículo 213 pueden a su vez ser encuadrados dentro de esta fracción que protege contra la competencia desleal.

Resulta de un alcance tan amplio esta hipótesis, que cuando en la práctica forense se denuncia una de las infracciones contenidas en los tipos especiales previstos por la ley, solicitando la declaración administrativa de infracción, adyacentemente se hace valer esta disposición, porque cualquiera de los supuestos puede entenderse como una

actividad de franca provocación o inducción a la confusión, engaño o error.

Para Mauricio Jalife Daher, la fracción IX obedece a un formato más amplio que la fracción I, puesto que en dicha fracción no se limita la materia de protección a la comprendida por la Ley de Propiedad Industrial (como sucede en la fracción I) y por lo tanto, cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial podría ser atacado con fundamento en esta hipótesis.\*<sup>8</sup>

La tesis jurisprudencial que más adelante reproducimos, define con exactitud la materia de nuestro estudio, ya que delimita los requisitos para que se actualicen las infracciones administrativas; a continuación procederemos a esquematizar su contenido.

Para actualizar el tipo legal contenido en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial (correspondiente al artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas) son indispensables tres elementos:

8 ) JALIFE Daher, Mauricio.Op.cit.p.474

a).- *Conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio (conducta deshonesto) que implique **competencia desleal**.*

b).- *Inducción a confusión error o engaño.*

c).- *Hacer creer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.*

#### Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VII, Junio de 1991

Página: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la

existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la

libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, 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 varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o

causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el o induzca al público segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra e infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para

que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Octava ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VII, Junio de 1991

Página: 320 Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

Creemos importante en este momento hacer una definición de los conceptos de **COMPETENCIA DESLEAL** y **CONFUSIÓN** indispensables para situarnos en el centro de lo que constituye este trabajo.

**COMPETENCIA DESLEAL** El Convenio de la Unión de París define a este concepto como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Y según la tesis jurisprudencial citada anteriormente, es 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 varias personas, o para causarle un daño a aquél. Es requisito primordial que haya competencia entre comerciantes para que la conducta ilícita se considere competencia desleal.

La conducta deshonesta puede ser activa o pasiva, siempre encaminada a causar un daño a un tercero u obtener un beneficio propio.

**Confusión, error o engaño** puede ser de tres tipos: fonética, gráfica y conceptual o ideológica. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación. 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 o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. La confusión fonética se da cuando dos palabras se pronuncian de forma similar y se conserva un mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

***4.10 Artículo 213, Fracción X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o***



***servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.***

La protección de este tipo legal esta destinada a industriales, comerciantes y prestadores de servicios contra cualquier tercero, ya sea competidor o no, que incurra en actos que desacrediten sus productos o servicios extendiendo la amplitud del precepto más allá de intereses entre competidores, pues puede aplicarse a cualquier persona que incurra en actos de competencia desleal.

Esta fracción no esta destinada a proteger únicamente actos de publicidad comparativa que resultaran manipulados y obtuvieran resultados dolosos, sino que protege contra cualquier otra conducta tendiente a desprestigiar un producto o servicio por cualquier otro medio. Un ejemplo de lo anterior, sería tratar de convencer a algún director de compras de que no compre el producto de la competencia levantando falsos criterios relacionados con su naturaleza o calidad.

En el caso relativo a publicidad comparativa se remite directamente a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor que a su vez otorga competencia a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para determinar si las comparaciones no son "tendenciosas, falsas o exageradas".

En términos de procedimiento administrativo para hacer valer esta fracción, se trata de un caso de competencia compartida y por lo tanto, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda declarar la existencia de la infracción planteada deberá esperar el dicho de la PROFECO en base a lo que determine la Ley Federal de Protección al Consumidor en cuanto a lo tendencioso y nocivo de la comparación de productos, para poder emitir la respectiva declaración.

***4.11 Artículo 213, Fracción XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;***

La ley de la Propiedad Industrial tipificó esta conducta como infracción administrativa en lugar del anterior tratamiento como delito que le daban la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991), la ley de Invenciones y Marcas (1976) y la ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Resulta muy leve el tratamiento como infracción administrativa para una conducta de este tipo, que viola la esencia misma de la protección de la propiedad industrial que no determina un control enérgico a favor del industrial que produzca productos patentados; y el castigo para el infractor muy ligero, sobre todo

tomando en cuenta que puede tratarse de negocios millonarios. Tal es el caso de la utilización de la patente de mejoras en la banda adhesiva de pañales desechables propiedad de Kimberly Clark por parte de Colgate Palmolive, que fue un caso de intereses económicos muy importantes.

***4.12 Artículo 213, Fracción XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;***

Es esta infracción muy parecida a la que comentamos anteriormente, con la diferencia que aquí se sanciona la conducta del comercializador del producto y no del fabricante. Se pone como requisito que el comerciante este enterado de que se trata de la copia de una invención debidamente protegida; para la aplicación de esta fracción en una declaración de infracción administrativa se podría intentar un notificación previa, para en caso de reincidencia poder comprobar que se hacía "a sabiendas" y poder continuar con el procedimiento. Existe caso de comerciantes de prestigio que evitarían la recurrencia del ilícito en el caso de encontrarse enterados del asunto.

**4.13 Artículo 213, Fracción XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;**

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

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

Aplicamos el mismo análisis de las anteriores fracciones comentadas en los dos incisos anteriores, con la salvedad de que el supuesto legal se refiere a procesos patentados y diseños industriales.

**4.16 Artículo 213, Fracción XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;**

La inclusión de este tipo legal considerando expresamente a los avisos comerciales, es una novedad de la Ley de la Propiedad

Industrial. Aquí se aplicarían los criterios dispuestos que para analizar la confusión de marcas usamos anteriormente.

***4.17 Artículo 213, Fracción XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;***

Esta hipótesis prohíbe el uso de nombres comerciales iguales o parecidos para amparar, establecimientos solamente y no habla de productos o servicios, por lo que la cobertura legal se limita y la imitación o confusión derivada del uso de un nombre comercial para amparar productos relacionados con el establecimiento no podría defenderse haciendo valer este precepto legal. Sería el caso de una tienda de decoración, que entre otros productos vendiera muebles y que algún tercero comercializara o fabricara muebles usando el nombre comercial

***4.18 Artículo 213, Fracción 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 conducta se encontraba tipificada como delito en la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo

223, fracción VI) así como en la Ley de Invenciones y Marcas y en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

El supuesto legal de que ahora nos ocupamos es conocido como **uso ilegal de marca** y presupone el uso idéntico de la marca registrada, porque en caso de alguna variante, aún siendo mínima, nos estaríamos refiriendo a otra figura jurídica conocida como **imitación**.

El uso ilegal de marca se asemeja al delito de falsificación de marca previsto por el artículo 223 fracción II y III de la Ley de la Propiedad Industrial. Es uno de los pocos casos en que una misma conducta se encuentra regulada por dos artículos diferentes o rubros.

***4.19 Artículo 213, Fracción 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;***

Nos encontramos ante un asunto similar al contenido en las fracciones XII y XIV del mismo ordenamiento legal que castiga a los comercializadores que con pleno conocimiento "a sabiendas" de que se trata de productos marcados con marcas registradas y que no se tiene el consentimiento del titular del registro ni la licencia respectiva.

Para deshacer dicha acción y lograr la declaración administrativa de infracción respectiva se debe notificar públicamente al infractor para que no alegue desconocimiento.

Así mismo, como en la fracción que antecede, esta conducta era considerada un delito por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 223, fracción VI) y dado el perjuicio tan grave que se puede causar a un productor o comerciante por la realización de este ilícito, su inserción como infracción administrativa desprotege los derechos de propiedad industrial.

***4.20 Artículo 213, Fracción XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;***

Esta conducta constituía un delito en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 223, fracción VIII); esta presunción legal se aplica al caso de la falsificación o adulteración de productos; por ejemplo, en el caso de perfumes o bebidas que utilicen envases originales y cuyos contenidos hayan sido rellenados. Este supuesto puede causar grave daño al titular del registro, ya que la concordancia entre calidad y marca podría afectarse severamente.

**4.21 Artículo 213, Fracción XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;**

Estamos ante un caso similar al tratado en las fracciones anteriores, igualmente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tipificaba esta conducta como delito en su artículo 223 fracción IX, quedando en la actual ley únicamente como infracción administrativa por lo que la sanción contra esta conducta es más restringida.

Son los comerciantes o distribuidores los que cometen esta infracción alterando los empaques y el etiquetado de los productos amparados por una marca registrada, ofreciendo los productos con otro etiquetado. Esto con el propósito de cambiar precios y condiciones de venta; el bien jurídico afectado por este ilícito es el interés del público consumidor, al que se le pueden ofrecer productos con más alto precio que el que esta protegido con la marca, así como el del propietario de la marca registrada al afectarse la concordancia entre la calidad del producto con su registro marcario.

**4.22 Artículo 213, Fracción XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;**



Esta hipótesis se consideraba anteriormente delito en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (artículo 223, fracción XII) reduciéndose el amparo legal al convertir este supuesto en infracción.

Este supuesto protege tanto los derechos derivados de los productores que tienen autorización para el uso de una denominación de origen, como al público consumidor para que no se le engañe con respecto al origen y procedencia de los artículos amparados por la denominación de origen.

En este supuesto es genérica la mención a la denominación de origen, y por lo tanto quedan protegidas denominaciones de origen tanto nacionales como extranjeras.

La Ley de la Propiedad Industrial, considera como denominación de origen:

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

**ARTICULO 157.-** *La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma*

*será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal*

Las denominaciones de origen orientan al consumidor en sus decisiones de compra, ya que son signos distintivos que garantizan la procedencia y las cualidades o características inherentes a los productos que protege.

Los productores, cámaras o asociaciones de productores y entidades estatales o federales pueden solicitar la declaración de protección a una denominación de origen; en la que tienen que satisfacer a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el vínculo entre denominación, producción y territorio para que pueda hacer la declaratoria correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar que el Estado Mexicano es el titular de las denominaciones de origen y solamente pueden usarse por autorización que expida el Instituto (artículo 167 de Ley de la Propiedad Industrial).

**4.23 Artículo 213, Fracción XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del**

***titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;***

La incorporación de esta figura jurídica de protección a la propiedad industrial deriva del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y de otros Tratados Internacionales que regulan esta materia.

Un esquema de trazado es la expresión tridimensional de los elementos, uno por lo menos debe ser activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado.

Un circuito integrado es un producto en su forma final o intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte del cuerpo de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a hacer una función electrónica.

***4.24 Artículo 213, Fracción XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:***

***a) Un esquema de trazado protegido;***

***b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o***

***c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y***

Existen tal cantidad de circuitos integrados que sufren cambios constantemente, quedando obsoletos en poco tiempo que en nuestro país no existen circuitos integrados protegidos.

***4.25 Artículo 213, Fracción XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.***

Este supuesto jurídico esta redactado de una forma tan amplia que supondría una posibilidad extensa para impugnar cualquier conducta cometida en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo obligaciones de hacer como comprobaciones de uso de marca, proporcionar información al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

***ARTICULO 204.- Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.***

No cabe duda que la holgura de esta disposición podría contribuir a que se trataran de actualizar a este supuesto situaciones que se podrían considerar como exageradas; pero

es mejor que exista ese riesgo y dejar como tabla de salvación la invocación de esta causal para los casos no previstos y que puedan resultar en detrimento de los derechos de propiedad industrial.

## **CAPITULO QUINTO**

### **DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN**

#### **5.1 Procedimiento de declaración administrativa**

El título VI de la Ley de la Propiedad Industrial establece las reglas generales de los procedimientos administrativos.

Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

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

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

1.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

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

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

3.- En los casos no comprendidos en el inciso anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

4.- En los casos no comprendidos en el inciso 2, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

El Registro General de Poderes es un archivo de documentos que acreditan la personalidad de los representantes o gestores de los titulares de los derechos de propiedad industrial, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este Registro General de Poderes, tiene por finalidad facilitar el trabajo de integración de solicitudes de registro tanto para los solicitantes o gestores, como para el personal del mismo Instituto. A la fecha bastará con anexar a la solicitud copia fotostática del documento que acredite la existencia del poder en el Registro General de Poderes.

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



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

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

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de enero de cada año, los días en que suspenderá labores (artículo 4º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

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

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

*I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;*

*II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;*

*III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;*

*IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;*

*V.- La descripción de los hechos, y*

*VI.- Los fundamentos de derecho.*

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos arriba señalados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho

días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

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

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

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

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios. Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas

pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

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

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se concede un término de diez días hábiles contados a partir de la notificación para que el demandado manifieste lo que a su derecho convenga. La diferencia en el plazo para la contestación de la solicitud es que la ley trata de proteger a los

titulares de los derechos de propiedad industrial y de restarle beneficios al presunto infractor. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de la Ley.

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

*I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;*

*II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;*

*III.- Excepciones y defensas;*

*IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y*

*V.- Fundamentos de derecho.*

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley. Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

## **5.2 Declaración Administrativa de Infracción**

La declaración administrativa de infracción procederá cuando el presunto infractor este cometiendo alguna de las conductas prohibidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial o cometa alguna violación a las disposiciones de la Ley. El procedimiento se iniciará a petición de parte o bien de oficio.

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

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

*II.- Ordenar se retiren de la circulación;*

*a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;*

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

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

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

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

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

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

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

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

### **5.3 Inspecciones**

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

- A).- Requerimiento de informes y datos, y*
- B).- Visitas de inspección.*

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en



venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.

En las actas se hará constar:

- 1.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- 2.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- 3.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- 4.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

- 5.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- 6.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- 7.- Datos relativos a la actuación;
- 8.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;
- 9.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y
- 10.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de

inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto. Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hará constar en la resolución que emita al efecto.

El aseguramiento podrá recaer en:

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

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

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

En el aseguramiento de bienes, se preferirá como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

- 1.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;
- 2.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
- 3.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
- 4.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

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

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

- a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o
  
- b) La destrucción de los mismos.

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

pruebas correspondientes. Una vez concluido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con base en el acta de inspección levantadas, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

#### **5.4 Imposición de Medidas Provisionales**

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

- 1.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- 2.- Ordenar se retiren de la circulación;
  - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
  - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

- c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y
- d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

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

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

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

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

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

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

Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

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

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

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



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

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

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

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

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

El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 BIS será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

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

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

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

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

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos

industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

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

## **CAPÍTULO SEXTO**

### **SANCIONES**

Las infracciones administrativas de la Ley de la Propiedad Industrial, podrán ser sancionadas de la siguiente forma:

- 1.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- 2.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- 3.- Clausura temporal hasta por noventa días;
- 4.- Clausura definitiva;
- 5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo, aplicable según el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de la Ley de Propiedad Industrial 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.

Reincidir en las conductas prevista en las fracciones II a XXII del artículo 213 traerá como consecuencia que la próxima conducta, si se realiza después de que la primera sanción administrativa impuesta haya quedado firme, sea considerada como delito en los términos de la fracción I, artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- II.- Las condiciones económicas del infractor, y
- III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva 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.

Las sanciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** Se entiende por propiedad industrial el conjunto de figuras jurídicas y leyes que tienen por objeto garantizar los derechos derivados de la actividad industrial o comercial de una persona física o jurídica protegiéndola de la competencia desleal.

**SEGUNDA.** Los derechos de Propiedad Industrial pueden ser privativos o exclusivos. Los derechos privativos comprenden las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los dibujos industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados; son derechos que no son renovables.

Los derechos exclusivos comprenden las marcas, nombres y avisos comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales, los cuáles son renovables por tiempo indefinido, con excepción de los secretos industriales, los cuáles por su naturaleza serán protegidos en tanto no pasen al dominio público.

Los derechos privativos y los exclusivos otorgan a su titular el derecho al uso exclusivo de los mismos.

**TERCERA.** Las contravenciones a las conductas previstas por el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial son consideradas por ésta como infracciones administrativas.

**CUARTA.** Las infracciones administrativas implican actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y prestación de servicios por constituir actos de competencia desleal.

**QUINTA.** Se entiende por competencia desleal efectuar en el ejercicio de actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño respecto a establecimientos, productos o servicios o lugar de procedencia.

**SEXTA.** Se propone reformar al artículo 199 BIS 1, para que la fianza que se otorgue en la imposición de medidas provisionales sea fijada exclusivamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**SÉPTIMA.** Se propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en sus resoluciones imponga multas de mayor cuantía.



**OCTAVA.** Se propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordene la clausura del establecimiento cuando las medidas provisionales impuestas no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

**NOVENA.** El arresto administrativo es letra muerta. Si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no lo aplica, debe suprimirse como sanción.

**DÉCIMA.** El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe aplicar la ley con mayor energía en contra de los infractores.

..

## BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime.- La Regulación de las Inversiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979,

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Hacia el Nuevo Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, Diagnóstico y Propuestas Jurídicas. Tomo 11. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 1993.

CASTREJÓN GARCIA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Ed. Filiberto Cárdenas Uribe, Cárdenas Editor y Distribuidor. México, 1999.

COLLAZO, Javier L. Diccionario Enciclopédico de Términos Técnicos. Ed. Mc-Graw-Hill. México, 1996,

CORREA, Carlos M. et al. "Derecho Informático". Editorial Depalma. Buenos Aires, 1994.

DUFFY Tim, (Traductor Eduardo de la Calle ), INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA, Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. México, 1993.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Ed. Sísta, S.A. de C.V. México, 1993.

JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Ed. McGraw-Hill, México, 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial INIZA, México, 1995.

JALIFE DAHER, Mauricio. Propiedad Intelectual. Editorial Sista, S. A. de C.V. México, 1994.

JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de Propiedad Intelectual. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 2000.

LOREDO HILL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano. Segunda edición. Ed. Jus. México, 1990.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa, S.A. México, 1985.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1989.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Ed. Libros de México, S.A. México, 1960.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Segunda edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 1992.

RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V. México, D. F, 1998.

SAINT GAL, Ives. Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Deloyale. Éditions "J. Delmas et Cie". París, 1959.

SATANOWSKY, Isidro. Derecho Intelectual. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, 1954.

SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa. S.A. México. 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Ed. Porrúa, S.A. México, 1995.

SONI CASSANI, Mariano y SONI FERNÁNDEZ, Mariano. Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. Ed. Porrúa, S.A. México, 1997.

TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Regulación Jurídica del Bien Informacional en Coloquio sobre Tecnología y Propiedad Industrial. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 1988.

## LEGISLACIÓN

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931.

Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934.

Ley de las Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.

Reglamento contra prácticas desleales de comercio Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de noviembre de 1986.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1993.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de diciembre de 1993.

Tratado de Libre Comercio para América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de Diciembre de 1993.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la

Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 23 de Noviembre de 1994.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1994.

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 23 de agosto de 1995.

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Diciembre de 1997.

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Mayo de 1998.

Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores de Patentes y de Protección a la Propiedad Industrial y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en materia de esquemas de trazado de circuitos integrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1998.

Acuerdo por el que se da a conocer el diverso que reforma y adiciona la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Marzo de 1999.

Acuerdo por el que se modifica al diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de marzo de 1999.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999.

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 diciembre de 1999.

## PUBLICACIONES

COHEN STEVAN, Ely. (tesis profesional. Universidad Anáhuac) Los Circuitos Integrados en la Propiedad Industrial. México, 2001.

Estudios Sobre Propiedad Industrial. Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial. México, 1984.

La Protección de los Diseños de Circuitos Integrados en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano, *Ars Iuris*, No. 19, Centros Culturales de México, A. C. México, 1998.

New Mexican Legislation on the Legal Protection of Integrated Circuit Layout-Designs in Patent World No. 102, Ed. Armstrong International Limited, Gran Bretaña, mayo-junio 1998.

OMPI Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos. World Intellectual Property Organization. Ginebra, 1980.

ORDUÑA ANGELES, Oralia. La Piratería en la Propiedad Intelectual. (tesis profesional. UNAM) México, 2002.

RAMOS MENDOZA, Miroslava M. La Competencia Desleal en la Ley de la Propiedad Industrial. (tesis profesional. Unitec) México, 2000.

RANGEL ORTÍZ, Horacio. El Uso de las Marcas y sus Efectos Jurídicos, ( tesis profesional ). México, 1980.

TSURU ALBERÚ, Kiyoshi 1. La Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados en el Derecho Intelectual. (tesis profesional. Universidad Iberoamericana)