



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**“PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTABLECER UN
CONCEPTO DE FALSIFICACION DE MARCA”**

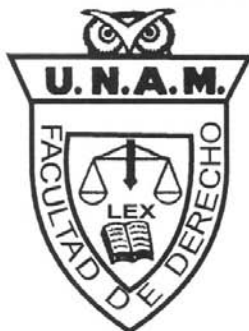
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

MARIO RODOLFO GARCIA CORONA



ASESOR: LIC. JUAN CARLOS RUIZ ESPINDOLA

CIUDAD UNIVERSITARIA

2006



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

27 DE ABRIL DE 2006

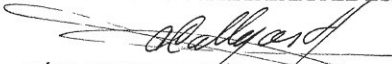
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor, **MARIO RODOLFO GARCÍA CORONA**, ha el
elaborado en este seminario bajo la dirección del **LIC. JUAN CARLOS RUIZ
ESPÍNDOLA**, tesis titulada:

**“PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PARA ESTABLECER UN CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA”.**

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

A T E N T A M E N T E.
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”.


CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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



CBCH*amr.

A DIOS, POR DARME LA FUERZA Y
CONSTANCIA QUE ME ILUMINAN
EN ESTE CAMINO.

A MIS PADRES Y HERMANOS POR
SU AMOR, APOYO Y COMPRENSIÓN,
CON ETERNA VENERACIÓN Y GRATITUD.

A MI UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO Y A LA
FACULTAD DE DERECHO, CON GRAN
ORGULLO Y AGRADECIMINETO.

AL LIC. JUAN CARLOS RUIZ ESPÍNDOLA,
POR SU DEDICACIÓN Y PACIENCIA PARA
ALCANZAR ESTA META.

A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS QUE
SIEMPRE HAN ESTADO A MI LADO.

A ROSARIO CON TODO MI AMOR
Y AGRADECIMIENTO POR TODO
SU APOYO, COMPRENSIÓN Y
TERNURA.

**PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL PARA ESTABLECER UN CONCEPTO DE
FALSIFICACIÓN DE MARCA.**

	Pág.
INTRODUCCIÓN.	I
OBJETIVO	V

CAPÍTULO 1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1	Internacional.	1
1.2	En México.	5
1.2.1	Época Colonial.	5
1.2.2	México Independiente	7
1.2.3	México Revolucionario	13
1.2.4	México Contemporáneo.	18

CAPÍTULO 2.

MARCO CONCEPTUAL.

2.1	Propiedad Industrial.	24
2.2	Marca	26
2.2.1	Marca Nominativa.	33
2.2.2	Marca Innominada	34
2.2.3	Marca Tridimensional	35
2.2.4	Marca Mixta	35
2.2.5	Otros tipos de marcas	37
2.3	Ámbito de protección	41

2.4	Clase. Productos y servicios.	47
-----	---------------------------------------	-----------

CAPÍTULO 3.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MARCA.

3.1	Internacional.	55
3.1.1	Convenio de París.	55
3.1.2	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	61
3.2	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	69
3.3	Ley de la Propiedad Industrial.	74
3.3.1	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	79
3.3.2	Título de Registro de Marca	88
3.3.3	Marca notoriamente conocida	91

CAPÍTULO 4.

PROBLEMÁTICA Y CONFUSIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE MARCA.

4.1	Ámbito de Competencia	99
4.2	Requisito de Procedibilidad.	102
4.3	Naturaleza en cuanto a su protección y sanción (bien jurídico tutelado).	106
4.4	Problemática en la indagación y persecución de la Falsificación de Marca.	107
4.5	La necesidad de un concepto de Falsificación de Marca.	119
	Conclusiones.	128
	Bibliografía.	132

INTRODUCCIÓN

En la actualidad una de las grandes necesidades que existen en el ámbito industrial y comercial, es la de contar con determinados conocimientos jurídicos que pueden ser utilizados por las personas físicas y morales dedicadas a la industria o al comercio, para lograr ciertas ventajas respecto a sus competidores. La competencia que implica la comercialización de productos o servicios en el mercado, trae aparejada la inversión de grandes capitales, con la finalidad de lograr un prestigio y posición en los diversos estratos del panorama económico.

En nuestro país, aún existe desconocimiento de los derechos que contempla la Propiedad Industrial y específicamente de las marcas (también llamadas signos distintivos), por parte de empresarios y comerciantes que utilizan dichas figuras, así como, desgraciadamente, de algunas autoridades encargadas de proteger esos derechos. El desconocimiento al que se hace referencia anteriormente, es consecuencia de múltiples lagunas jurídicas existentes en el ordenamiento legal que regula dicha materia y cuyo origen proviene de una equivocada aplicación de los principios y ordenamientos que contempla la Propiedad Industrial.

Lo anterior produce grandes pérdidas para las industrias de cualquier tamaño, las cuales generan fuentes de empleo y alimentan la actividad económica en México y se derivan de prácticas ilícitas que buscan obtener un lucro aprovechando el prestigio de algunas empresas y de los productos que éstas comercializan, mediante la reproducción no autorizada de los mismos y como consecuencia de los signos distintivos que ostentan éstos; por ello es importante crear una cultura en la población consumidora que fomente el conocimiento de esta problemática, ya que la industria ilegal ha rebasado el alcance de la Ley para la protección de la industria y comercio legalmente creado.

El hecho de que los comerciantes protejan diversos aspectos de sus productos o servicios, como son el prestigio y calidad de los mismos, así como el éxito de éstos en el mercado, entre otros factores, provoca, desgraciadamente, el surgimiento de una subindustria que se aprovecha del buen nombre de las empresas y de sus productos o servicios, cuya sanción esta contemplada como un delito especial en la legislación en materia de Propiedad Industrial.

Entre las lagunas jurídicas que existen en la Ley de la Propiedad Industrial, se destaca una que se considera muy importante, la inexistencia de un concepto que señale los alcances de una de las figuras encargadas de proteger los signos distintivos, la falsificación de marcas.

En esta investigación, se propone una reforma a la Ley en materia de Propiedad Industrial, consistente en incluir un concepto de falsificación de marcas en un precepto del mencionado ordenamiento, integrando los elementos técnico-jurídicos en la materia. Cabe señalar que dicha propuesta de reforma no tiene como finalidad crear un tipo penal, toda vez que éste ya existe, sino eliminar interpretaciones de todos los sujetos e instituciones que intervienen, tanto en el origen de la marca, como en la comisión y persecución de esa conducta.

Para entender el origen de la Propiedad Industrial y de las marcas, se contempla un primer capítulo relativo a sus antecedentes históricos, tanto en el ámbito internacional, como en el nacional y que tienen una influencia en la materia hasta nuestros días; esto nos permitirá comprender el origen en la protección y la naturaleza del precepto mencionado y por consiguiente su evolución hasta nuestros días.

En el segundo capítulo se analizan diversas figuras y conceptos elementales de la Propiedad Industrial, además de diversos preceptos que justifican la creación de una legislación especial que la regula de competencia federal. En este capítulo destaca como concepto fundamental de la presente investigación, la marca, su clasificación y ámbito de protección.

El tercer capítulo, menciona algunos ordenamientos jurídicos internacionales que regulan las actividades relacionadas con la Propiedad Industrial y de los que México es parte. Los conjuntos normativos internacionales que se mencionan y que son analizados en esta investigación, son aquellos que aportan elementos fundamentales en la materia y cuya importancia se refleja en que son considerados como base por el resto de los Acuerdos internacionales. Por otra parte, en este capítulo, se analizan diversos ordenamientos, figuras e Instituciones que son reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, entre las que se encuentran las referentes a dos consecuencias de la producción como son los productos y servicios, los cuales constituyen los soportes materiales a los que aplica la figura más importante para el presente estudio, la marca.

En el cuarto capítulo, se analizan los elementos que determinan el ámbito de competencia de la materia, así como el requisito procesal que establece el propio ordenamiento en Propiedad Industrial, para hacer saber al Órgano Procurador de Justicia, la presunta violación de un signo distintivo. Se señalan y explican algunas de las problemáticas que surgen en diversas etapas procesales propias de la indagación y persecución de este delito, y se realiza un estudio de los elementos jurídicos fundamentales que integran la falsificación de marca. Por último, se plantea una definición de falsificación de marca que integra elementos jurídicos de la propiedad

Industrial y se propone la reforma a uno de los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial, para que se incluya en éste el concepto creado.

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL.

Mostrar un panorama general sobre la Propiedad Industrial que permita conocer y comprender la problemática en la aplicación e interpretación jurídica de esta materia y como consecuencia de las marcas. Por otra parte se busca mostrar diversos aspectos técnico-jurídicos que se desconocen respecto a la falsificación de marcas en la práctica jurídica en que se aplica dicha figura, la problemática que se presenta en la comprensión y en su indagación dentro de una averiguación previa, así como plantear una propuesta de reforma al ordenamiento legal que regula la Propiedad Industrial, con la que se pretende disipar las lagunas jurídicas que existen como consecuencia de la ausencia de un concepto de falsificación enfocado a las marcas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Conocer los orígenes de la materia. Se mencionan los antecedentes históricos tanto de la Propiedad Industrial, como de las marcas, ya que con esto se comprenden la naturaleza y objeto de su existencia en el ámbito jurídico y comercial.

Entender los principios y elementos básicos de la Propiedad Industrial. Esta materia representa cierta complejidad técnico-jurídica, por lo que en esta investigación se mencionan y explican diversos conceptos dogmáticos fundamentales que se encuentran en el ordenamiento legal que regula la materia y que permiten una mejor comprensión de ésta en la práctica jurídica.

Entender lo que es una marca, los tipos que existen y los alcances de su protección. Al proponerse una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que tiene

por objeto incluir un concepto de falsificación de marcas, se debe comenzar por entender que es una marca, sus acepciones, tipos y alcances jurídicos en su protección, por lo que se hace mención a diversos conceptos, tanto dogmático-jurídicos, que permiten plantear un panorama específico de la materia y de dicha figura y como consecuencia lograr enfocar una falsificación al ámbito de los signos distintivos.

Tener una visión de los ordenamientos internacionales y nacionales que contemplan la Propiedad Industrial y la marca. Una de las fuentes del derecho que existen son las leyes nacionales, las cuales, dentro de una realidad jurídica, se encuentran influenciadas por ordenamientos conformados en foros internacionales, mismos que, por su naturaleza, contemplan una evolución jurídica de la materia, razón por la cual las legislaciones que han regulado la Propiedad Industrial en nuestro país han buscado homologar esas fuentes del derecho de carácter internacional. Por lo anterior, se señalan dos ordenamientos internacionales que considero más importantes e influyentes para nuestra legislación, así como se menciona de manera general el contenido de la Ley de la Propiedad Industrial, las figuras que contempla y ámbitos de protección de las mismas, esto independientemente de las marcas.

Saber cual es la autoridad competente en materia de Propiedad Industrial y específicamente sobre las marcas. El desconocimiento jurídico de la materia trae como consecuencia lógica el desconocimiento de la Institución que se encarga de regular todos los ámbitos en el nacimiento, desarrollo y protección de las figuras propias de la Propiedad Industrial, por lo que en esta investigación se expone un panorama general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sus facultades y obligaciones.

Comprender el ámbito de protección de las marcas, la falsificación de marcas, la problemática en su indagación como consecuencia de la inexistencia de un concepto de falsificación. Dentro de las diversas conductas que atentan contra los

derechos amparados por la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran los delitos, dentro de los cuales se localiza la falsificación de marcas. La conducta ilícita antes citada, implica diversos presupuestos a considerar, para poder entender la problemática jurídica que envuelve la persecución de ésta, por lo que se tratan de explicar diversas etapas de la averiguación previa y la problemática legal que implican éstas, así como algunos de los presupuestos antes aludidos, lo que dieron como resultado la propuesta de la presente investigación.

CAPÍTULO 1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En este capítulo, se establecen los antecedentes históricos de la Propiedad Industrial, así como de la figura a destacarse dentro de la materia que es la marca, esto considerando el aspecto legal de su existencia y partiendo desde el ámbito internacional para posteriormente concentrar la investigación al orden nacional en sus diversas etapas.

1.1 INTERNACIONAL.

El primer antecedente jurídico de lo regulado originalmente por los artículos 28 y 89 de nuestra Constitución Política de 1857, en lo respectivo a la materia que nos ocupa, se remonta al artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812,¹ este precepto se refería a las facultades propias de los funcionarios que ocupaban las diputaciones provinciales y establecía:

*"QUINTO: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos."*²

¹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Porrúa. Segunda edición. México, 1995. pág. 25.

² Ídem.

Posteriormente la constante evolución de la tecnología, así como de la actividad comercial e industrial en el mundo, crearon la necesidad de establecer una regulación y protección a nivel internacional de estas actividades y de diversas figuras que constituyen factores de gran o esencial importancia para las empresas, atendiendo en primer término, al tamaño de las mismas y sin las cuales la vida económica del mundo (dadas las políticas económicas en que las naciones basan sus respectivas economías), no tendría sustento ni se fomentaría el aspecto creativo e innovador propios de la razón de ser de la Propiedad Industrial.

Visto lo anterior y en razón de las inquietudes y necesidades antes mencionadas, a finales del siglo XIX, se llevaron a cabo diversas ferias industriales, en las que los países más desarrollados eran invitados a participar exponiendo sus más significativos avances en ese campo, pero existiendo el riesgo de que las invenciones expuestas fueran posteriormente plagiadas. Las primeras pláticas, referentes a los riesgos de plagio de las invenciones expuestas, surgieron en las ferias llevadas a cabo en Viena en 1873 y posteriormente en París en 1878. Con motivo las pláticas surgidas, se realizó la Conferencia de París de 1880, la cual derivó en la Convención de 1883, surgiendo como resultado la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.³

La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, se caracterizó por establecer principios flexibles que no se contraponían con las legislaciones de los países miembros. Cabe

³ PEREZ MIRANDA Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia en México. Porrúa. Tercera edición. México, 2002. pág. 33.

señalar que una de las grandes controversias surgidas en este organismo, fue el hecho de que la falta de uso y explotación de una patente debería ser causa de la caducidad de la misma o bien obligar al inventor a otorgar la licencia obligatoria de ésta; dicha discusión culminó con el establecimiento de la licencia obligatoria. Los principios en ella establecidos, los cuales, sólo podían modificarse por unanimidad de los países miembros, marcaron la pauta para los convenios y tratados posteriores en la materia; y estos fueron:

- a) El ***trato nacional***, en el cual todos los ciudadanos de un país de la Unión, tendrían en el resto de las naciones participantes, los mismos derechos que sus ciudadanos.
- b) El ***derecho de prioridad***, por virtud del cual, la solicitud de patente en un país miembro de la Unión, generaba un derecho de preferencia en todos los países miembros.

Como resultado de lo anterior surgió el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y suscrito por Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, El Salvador, Servia y Suiza en un principio y hasta llegar a tener al 1 de enero de 1992, 103 países; México se adhirió al convenio original el 7 de septiembre de 1903 y aprobó el Acta de Estocolmo, una de sus reformas, el 26 de julio de 1976.

En esta Convención se establecieron diversos aspectos muy importantes:

- Especifica las figuras contempladas como objeto de protección de la Propiedad Industrial y especifica a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como combatir la competencia desleal.
- Menciona como su campo de aplicación no solo a la industria y al comercio, sino que abarca al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales tales como vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas.
- El trato nacional a los originarios de los países miembros, mediante el cual, los ciudadanos de los países miembros, recibirán las mismas ventajas, derechos y obligaciones previstos en las legislaciones de todos los países que conforman la Unión, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. Lo anterior sin que sea requisito o condición alguna, el domicilio o establecimiento en el país donde la protección se reclame.
- Reserva a las legislaciones propias de los países miembros lo relativo a los procedimientos judiciales o administrativos, la competencia, así como la elección del domicilio o la constitución de un mandatario, que sean exigidas por dichos ordenamientos.

- Otorga el trato de nacional a aquellos nacionales de países que no sean miembros de la Unión, que tengan su domicilio o establecimientos industriales o comerciales serios en el territorio de alguno de los países miembros.⁴

1.2 EN MÉXICO.

A pesar de que en la etapa prehispánica de nuestro País, prevalecía un comercio importante dentro de las diversas culturas de la época, jurídicamente no existe antecedente de algún ordenamiento que regulara las creaciones distintivas aplicadas a productos de esa época, esto básicamente por la inexistencia de una idea de propiedad como se conoce en el Derecho Romano y en nuestros días, toda vez que los gobernantes mantenían un control absoluto sobre sus pueblos, regido únicamente por su voluntad y las costumbres de la cultura respectiva.

1.2.1 ÉPOCA COLONIAL.

Durante esta época no existía un comercio basado en la libre competencia, puesto que existía un control absoluto del mercado y los productos importados únicamente eran españoles.

Sin embargo, en esta etapa de la historia de México, surgen los primeros antecedentes de signos distintivos para diferenciar productos de la misma clase y derivados de una actividad específica que era "la platería". La regulación en un ordenamiento jurídico de lo antes mencionado, se llevó a cabo mediante la creación de la Cédula

⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, Tomo I. Porrúa. México, 2000. pág. 72.

Real de Carlos V, que se expidió en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual establecía que sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar las minas, como cosa propia pagando únicamente el quinto real. Con lo anterior, surge un auge en la minería y explotación de metales preciosos para satisfacer la demanda de joyas y objetos religiosos requeridos por el clero, con la finalidad de fomentar la labor evangelizadora, pero sobre todo para ayudar a la economía de la monarquía española.⁵

Otro de los antecedentes durante este periodo, lo constituye la costumbre que se tenía en México durante el siglo XVII, en la cual empezaron a usarse marcas de fuego realizadas con hierro o bronce calentados al rojo vivo, que se ponían en los cortes superior e inferior de los libros. Con lo anterior se lograba identificar la procedencia de un libro de las diversas bibliotecas existentes en nuestro país, esto en razón a la necesidad creada por la constante pérdida de libros, no obstante la excomunión impuesta por los Papas Pío V y Sixto V, para los ladrones, ya que éstos se perdían con regularidad.

Posteriormente, se expide la Cédula Real del 1º de octubre de 1773, la cual establecía reglas específicas sobre la platería:

"f) Que el platero que necesitare oro o plata deberá conseguirlo de los Oficiales reales, en las cajas de quinto, a cuenta. Que al estar acabada, se llevará la pieza para que 'estos ministros' le pusieran el cuño del quinto o

⁵ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. Primera Edición. México, 1960. pág. 6

diezmo; reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcará con la marca de su nombre...

l) Que en cuanto a los plateros de la ciudad de México... no se puede vender alhaja de plata sin que esté marcada del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes."⁶

El Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias⁷, expedido el 12 de octubre de 1778, preveía en su artículo 30, que todos los productos embarcados con destino hacia las indias, deberían contar con sus respectivas marcas, señalando, que una vez comprobada la falsificación de las marcas, se impondrían graves penas para los autores y sus cómplices, por considerarlo como un grave delito y señalando diversas penas en este mismo ordenamiento.

1.2.2 MÉXICO INDEPENDIENTE.

El primer antecedente legal de México independiente es la Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria⁸, expedida y publicada el 7º de mayo de 1832. Este ordenamiento tenía por objeto, tal como lo menciona su título, proteger a los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, asemejando dicha protección al derecho de propiedad.

Para obtener la protección de conformidad a esta Ley, el inventor o perfeccionador debía presentar una descripción exacta

⁶ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Trillas. Primera edición. México 1998. pág. 227.

⁷ Idem.

⁸ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 26.

con dibujos o modelos, en su caso, así como los datos necesarios que explicaran la función del objeto que se pretendía proteger; esta documentación se presentaba ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador. Una vez del conocimiento del Gobierno, éste publicaba la solicitud en la "Gaceta", en tres ocasiones durante un plazo de dos meses, con la finalidad de que, en caso de existir, se pudiera alegar el derecho de preferencia por parte de algún tercero, en caso de que existiera alguna controversia, esta se regulaba por las leyes comunes, siendo una de las causas de pérdida de la patente, la mala fe. Una vez cumplidos los requisitos citados, el Secretario de Relaciones expedía la patente respectiva a favor del inventor o perfeccionador y se guardaban los documentos que se ofrecieron y ayudaron a obtenerla. Cabe señalar que la expedición de la patente se hacía sin que existiera un estudio sobre la funcionalidad o utilidad del invento o perfeccionamiento como se hace en nuestros días y solamente era negada cuando atentaban contra la seguridad, salud pública, las buenas costumbres, las leyes, las órdenes o reglamentos.

Las patentes ya otorgadas tenían una vigencia de diez años y las mejoras o perfecciones tenían una vigencia de seis años y no especificaba el derecho de renovación de las patentes. El titular de las antes mencionadas podía solicitar el derecho de exclusividad, únicamente en un estado de la Federación y cuando por su naturaleza la invención o perfección se mantenía oculta a petición de su titular, al cumplirse su término de protección, se hacía del conocimiento público.

Los titulares de las invenciones o perfecciones, sólo podían aplicarlas a la industria, hasta que se hubiese obtenido la patente.

Como dato adicional, esta legislación deja ver su carácter nacionalista de la época al establecer la obligación del titular de la patente, de que por lo menos la mitad de sus empleados tenían que ser mexicanos.

El siguiente antecedente es la Ley de Marcas de Fábrica⁹, la cual fue expedida por el Ejecutivo Federal el 28 de noviembre de 1889, en ejercicio de sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 4 de junio de 1887. Su objeto era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

El titular de éstas, ya fuese nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir su exclusividad en territorio nacional y si eran residentes en el extranjero la regulación se sujetaba a los tratados internacionales. La transmisión de las marcas se regía por las reglas establecidas por el derecho común, la duración de la propiedad de la marca era indefinida y se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Una de las características importantes de la legislación en comento, es que señalaba como criterio para considerar la existencia de falsificación de marca, cuando se usaba una reproducción exacta de otra cuya propiedad estuviera ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada y la culpabilidad por el delito de

⁹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 27.

falsificación de marcas se le atribuía a aquellos sujetos que la usaban aplicada a objetos de la misma naturaleza y para nuestros días esto se entiende a productos de la misma clase.

Posteriormente, surge la Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento¹⁰, expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1890.

Mediante esta Ley, los mexicanos o extranjeros, inventores o perfeccionadores de alguna industria o arte y de conformidad al artículo 28 Constitucional (Constitución de 1857), tenían el derecho de explotar de manera exclusiva la patente durante 20 años, prorrogables por 5 años en determinados casos, pero una vez concluido ese plazo, dicha patente era expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, previa indemnización.

Para poder gozar de los beneficios antes mencionados, el interesado debía acudir a la Secretaría de Fomento, su solicitud era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, término único para manifestar un mejor derecho, en caso de existir controversia, se citaba a las partes para solucionarla en el ámbito administrativo, en el caso de que no se llegara a un acuerdo, se remitía el expediente a la autoridad judicial y la sentencia se le comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento. La única forma de invalidar una patente ya expedida era mediante sentencia judicial por alguna causa de nulidad prevista en este ordenamiento.

¹⁰ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 27.

Cuando la patente se expedía era a nombre de la Nación y era firmada por el Presidente de la República, así como por el titular de la Secretaría de Fomento, se inscribía en un Registro de Patentes a cargo de la Secretaría y se publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Era susceptible de ser transmitida sin perjuicio de terceros y el delito de falsificación de patente era previsto por el Código Penal para el Distrito Federal.

El Decreto del 30 de junio de 1896, sobre depósito de marcas de apariencia extranjera, mismo que reformaba la Ordenanza General de Aduanas del 12 de mayo de 1896, el cual no contemplaba lo referente a los signos distintivos, en su artículo 14 establecía lo siguiente:

*"los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia (puertos fronterizos), que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas en sus envases, o en la mercancía directamente, sin que dicho procedimiento constituyese una verdadera falsificación, estaban obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas demarcaciones, las marcas de fábrica y demás distintivos de que hicieran uso en la expedición de sus productos, a fin de que mediante ese requisito pudiesen ser aceptados como nacionales."*¹¹

La calificación para determinar si el procedimiento del fabricante constituía o no una falsificación de marca, quedaba reservada a las autoridades judiciales.

¹¹ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 229.

Un año después del antecedente inmediato anterior, se expidió el Decreto del 8 de febrero de 1897, sobre marcas de apariencia extranjera¹², el cual tuvo por objeto establecer los requisitos para los industriales que daban apariencia extranjera a sus manufacturas. Dejando ver la corriente proteccionista de la época y el principio de territorialidad que opera en nuestros días, establecía que la función y objetivo de la marca, no tenía relación con la indicación de procedencia de los productos. Mencionaba que con el hecho de haber cumplido con el requisito de señalar la apariencia extranjera de las mercancías y una vez hecho y aceptado el depósito de los documentos aduanales, era suficiente para que dichas mercancías fueran consideradas como nacionales.

Derivado del Decreto del 28 de mayo de 1903, que fija las bases para poder legislar sobre Propiedad Industrial, surge una especialización legislativa con la Ley de Marcas Industriales y de Comercio¹³, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre del mismo año y se separa la regulación de diversas figuras propias de la Propiedad Industrial.

Se componía por ocho capítulos a saber: Definición; Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la Revocación de las Resoluciones Administrativas; Procedimiento para los Juicios Civiles; Procedimiento para los Juicios del Orden Penal; Nombre y Avisos Comerciales; Derechos Fiscales y Transitorios.

¹² VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 229.

¹³ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 29.

Por vez primera en una legislación, establecía lo que se debía entender por marca, así como los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre las mismas. Establecía las marcas que no podían ser registradas, el principio de trato igual para mexicanos y extranjeros (siempre y cuando existiera reciprocidad), las reglas para su transmisión y enajenación, lo relativo a la nulidad y la obligación de la publicación de todos los trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Respecto de las violaciones a la Ley y las penas correspondientes a las mismas, señalaba como su ámbito de competencia el Federal, así como la posibilidad de solicitar los daños y perjuicios.

Con relación a los Procedimientos previstos en ella, se señalaba el término de 15 días para presentar ante el Juez, lo que a derecho correspondía respecto a la Revocación de Resoluciones Administrativas; en cuanto al Procedimiento Civil era sumario, los juicios penales se seguían de conformidad a las leyes criminales y otorgaba la posibilidad de la coexistencia de éstos con los civiles.

1.2.3 MÉXICO REVOLUCIONARIO.

Durante esta época surge la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales¹⁴ expedida por el Ejecutivo Federal el 21 de junio de 1928, de acuerdo a sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero del mismo año.

¹⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 29.

Como primera Ley en la materia expedida con posterioridad a la Constitución de 1917, ésta se caracteriza por ser más técnica en el fondo de sus preceptos y en su terminología.

Como las anteriores, establecía el derecho de exclusividad del uso de las marcas, las cuales se aplicaban para distinguir los artículos y su procedencia. Las solicitudes nuevas debían registrarse en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía solicitarse por cualquier persona nacional o extranjera; física o moral. La solicitud debía incluir una descripción de la marca, las reservas correspondientes, la denominación o diseño de la marca en doce ejemplares, la fecha de su primer uso y el pago de los impuestos respectivos para la realización del examen de la solicitud.

Una vez aprobado el examen de la solicitud se expedía un Título por el Departamento de la Propiedad Industrial ya citado, el cual amparaba el derecho de uso exclusivo de la marca a su titular, dicho Título comprendía una copia de la descripción, reservas y ejemplar de la marca, nombre del titular, fecha legal de la marca, así como el domicilio del establecimiento industrial o comercial de su titular. La vigencia de este documento era de veinte años contados a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud (fecha legal), renovables por diez años de forma indefinida.

Regulaba cuestiones técnicas para otorgarle protección a las denominaciones siempre y cuando fueran susceptibles de distinguir los objetos a los que se aplicaban, así como de los establecimientos

comerciales que aplicaban sus denominaciones a los productos que vendían.

Otorgaba la facultad al Departamento de la Propiedad Industrial, para formular declaraciones de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca que atentaba contra la Ley, así como lo que se refería a los derechos de quienes resultasen afectados en razón de que éstos demandaran, ante la instancia judicial, su revocación.

Con posterioridad se da el surgimiento de la Ley de Patentes de Invención¹⁵, expedida el 26 de junio de 1928, por el Ejecutivo Federal, con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión mediante Decreto del 16 de enero de 1928.

Determinaba al igual que las anteriores, el derecho de exclusividad con el que contaban los realizadores, para la explotación de una invención, por sí mismos o de terceros con su autorización, lo anterior una vez obtenida la patente respectiva.

Establecía como susceptibles de protegerse como patentes de invención:

- Los productos industriales nuevos o composiciones de materia;
- Los medios nuevos para la obtención de un producto o resultado industrial;

¹⁵ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 30.

- Las aplicaciones nuevas de medios ya conocidos para obtener un producto o resultado industrial; y
- Las mejoras a una invención amparada con una patente anterior o que ya se encontrara en el dominio público.

Por otra parte, también establecía que no eran patentables los siguientes descubrimientos:

- Lo que ya existía en la naturaleza;
- Los principios teóricos o científicos de carácter especulativo;
- Los productos químicos;
- Los sistemas o planes comerciales y financieros;
- Los procedimientos para el manejo de máquinas o aparatos; y
- Aquello que fuera contrario a la legislación, a la seguridad y salubridad pública, las buenas costumbres y la moral.

Las patentes se podían expedir a nombre de dos o más personas en conjunto, así como a terceras personas, pero nunca respecto a dos o más invenciones en una sola patente.

Los títulos de patentes eran expedidos en nombre del Ejecutivo Federal por el Departamento de la Propiedad Industrial, señalaba el número de patente, nombre del titular o titulares, nombre del

inventor, plazo de vigencia de protección, el cual era de veinte años improrrogables y las de perfeccionamiento concluían su vigencia al término de la principal, la invención y la fecha.

En su Capítulo de Explotación, especificaba que la falta de explotación de la patente, no traía como consecuencia la pérdida total de los derechos sobre la misma, pero reducía al tiempo de protección de ésta y podían otorgarse licencias obligatorias a terceros si durante el término de tres años no se explotaba industrialmente.

Contemplaba que la transmisión de los derechos resultantes de la obtención de una patente, podía realizarse total o parcialmente. Las patentes eran susceptibles de expropiación por causas de utilidad pública previa indemnización, con la cual ésta pasaba al dominio público.

La extinción de una patente se daba por vencimiento del plazo, por no haber sido explotada, por haber terminado la vigencia de la patente principal y al vencimiento, en su caso, de cada nulidad.

Se consideraban nulas las patentes que contravenían la Ley, que carecieran de novedad, por error, inadvertencia o porque fuera nula la patente principal. La nulidad se decretaba mediante una declaración de carácter administrativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial o de oficio por el Ministerio Público.

Señalaba el Procedimiento para obtener la Revocación de las Resoluciones Administrativas, así como otro de inconformidades con

las resoluciones administrativas. También establecía los Procedimientos para los Juicios Civiles y Penales, señalando para éste último su regulación de conformidad al Código Federal de Procedimientos Penales.

1.2.4 MÉXICO CONTEMPORÁNEO.

En la época post-revolucionaria y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Ley de Propiedad Industrial¹⁶, expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, la cual conjunta la regulación de diversas figuras de la propiedad industrial tales como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, en un mismo ordenamiento, tal y como se conocen hasta nuestros días.

Se componía de nueve Títulos: Disposiciones Preliminares, Patentes de Invención, Marcas, Avisos Comerciales, Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas, Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial, Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

Respecto a las patentes, no presenta grandes innovaciones de regulación con respecto a las leyes anteriores. Señalaba requisitos y forma de obtención ante la Secretaría de la Economía Nacional, vigencia de protección (quince años improrrogables), derechos fiscales, preceptos sobre su explotación, transmisión y explotación, el examen de novedad, casos de invasión por uso, explotación o importación ilegal, la declaración de invasión en los casos de

¹⁶ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 32.

explotación o importación ilegal (mismas que eran publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, haciéndose del conocimiento de la Procuraduría General de la República) y los casos de nulidad o caducidad de las mismas, las cuales se hacían administrativamente a petición de parte o de oficio.

En relación a las marcas señalaba que para poder gozar de los derechos de exclusividad, explotación y aplicación a productos fabricados o producidos y para hacer notar su procedencia, se debía obtener un registro en la Secretaría de la Economía Nacional, de conformidad a las formalidades y requisitos previstos en la Ley.

Contaba con preceptos que especificaban lo que no era registrable como marca, la renovación de la marca (10 años) y lo referente a los derechos fiscales.

En las regulaciones propias de las marcas señalaba diversos principios que subsisten hasta nuestros días, tales como el hecho de que debía usarse tal como fue registrada, se declaraba la extinción por su falta de explotación en un plazo de cinco años, era susceptible de copropiedad y la posibilidad de transmitirse o enajenarse de conformidad a las formalidades de señaladas en la legislación civil y registrándose ante la Secretaría de la Economía Nacional para que surtiera sus efectos contra terceros.

Las declaraciones de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía en materia administrativa y eran publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, haciéndose del conocimiento de la Procuraduría General de la República y la declaración de nulidad o

extinción también se hacía en materia administrativa a petición de parte o de oficio.

La Secretaría de la Economía Nacional editaba mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual tenía por objeto hacer del conocimiento al público en general todo lo relativo a: las patentes concedidas, las marcas registradas, el registro de los avisos comerciales, los nombres comerciales, sentencias y resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, declaraciones, transmisiones, anulaciones, caducidades y todo lo relacionado con la propiedad industrial.

Por último señalaba, en lo relativo a las responsabilidades penales, los delitos especiales y las penas correspondientes a éstos para las personas que violaran los ordenamientos previstos en ella, así como los casos en que procedía la reparación del daño y los procedimientos judiciales en materia penal y civil, los tribunales competentes y las legislaciones aplicables a los mismos.

Ya en años recientes, se crea la Ley de Invenciones y Marcas¹⁷, expedida el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Se encargaba de regular todas las figuras propias de la materia como son: las patentes de invención y de mejoras, los certificados de invención, el registro de modelos, los dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores (regulación que le da un carácter social-laboral a la

¹⁷ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 34.

presente legislación), la micro y pequeñas industrias, el registro de marcas, las denominaciones de origen (figura nueva dentro de las reguladas por ordenamientos legales de esta materia), los avisos, los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal (término empleado hasta nuestros días, mediante el cual las conductas violatorias a este ordenamiento y de las figuras que ampara, no se entienden sin el).

En esta Ley aquellas personas físicas inventoras o sus causahabientes, tenían el derecho de solicitar una patente, la cual concedía derechos de exclusividad sobre la explotación del mismo, por sí o por otras personas mediante su autorización y el titular de los derechos primarios podía optar entre obtener una patente y un certificado de invención.

La vigencia de las patentes era de 14 años improrrogables, contados a partir de la expedición del título correspondiente y considerando la fecha legal, la cual era la fecha y hora de la presentación de la solicitud de registro. Era obligación de su titular la explotación de la misma en un plazo de tres años, puesto que una vez transcurridos, cualquier persona podía solicitar la expedición de una licencia obligatoria ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por lo que hace a las marcas, estas se tenían que registrar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de poder gozar de los derechos de exclusividad aparejados con el registro de las mismas; la exclusividad para su uso era de cinco años prorrogables indefinidamente por periodos iguales, pero respetando

diversos requisitos ya previstos en legislaciones anteriores, tales como el hecho de que debía usarse tal y como fue registrada, ya que el uso de la marca en forma distinta a la original, traía como consecuencia la extinción del registro respectivo, previa declaratoria administrativa, emitida por la autoridad competente. Eran susceptibles de transmitirse por los medios y formas previstas por la legislación común, pero dichos actos, sólo surtían sus efectos hasta que fuesen inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, perteneciente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Es prudente destacar la regulación de una figura sumamente interesante y ya contemplada en el ámbito internacional como es la Denominación de Origen. Esta Ley protegía a las Denominaciones respecto al uso ilegal de las mismas, así como de diversas indicaciones entre las que se encontraba: género, tipo, marca, imitación y otras que crearan confusión al consumidor o comercializador o implicaban una competencia desleal.

Señalaba lo relativo a las infracciones sanciones y recursos, así como las facultades con que contaba la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para realizar inspecciones y establecer sistemas de vigilancia, además de los recursos administrativos que podían interponerse.

Debido a los malos resultados de la política económica implementada en esa época, surge la Ley de Fomento y Protección de

la Propiedad Industrial¹⁸, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Este ordenamiento retoma los principios establecidos en la ley de 1942, perfeccionándolos y acondicionándolos a la época, para fomentar la inversión extranjera estableciendo entre otras cosas la ampliación de los plazos de vigencia de las patentes y la introducción de los modelos de utilidad. Facilita la acreditación del uso y explotación de las patentes y marcas; señala la protección de los secretos industriales, la ampliación de los plazos de protección de las marcas de cinco a diez años, con la posibilidad de renovación para nuevos periodos por el mismo tiempo y la patentabilidad de invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales.

Por último, surge el Decreto publicado el 2 de agosto de 1994, para dar lugar no a una nueva ley como tal, toda vez que no abroga la anterior, pero sí a un ordenamiento con un nuevo título y diversas modificaciones que dan lugar a la Ley de la Propiedad Industrial que nos regula actualmente.

¹⁸ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 125.

CAPÍTULO 2.

MARCO CONCEPTUAL.

En este capítulo se establecen diversos conceptos de la Propiedad Industrial fundamentales y necesarios, con la finalidad de aportar una base de conocimientos de dicha materia, que fundamentan los razonamientos jurídicos sobre la propuesta de Reforma, motivo de la presente investigación.

2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Dentro de las ramas de la Propiedad Intelectual se comprende la Propiedad Industrial, la cual, en términos generales es la encargada de proteger las creaciones de los industriales, comerciantes e inventores, aplicables a la industria y al comercio del país.

La Propiedad Industrial, de acuerdo con el Doctor Fernando Serrano Migallón, "*tiene cuatro propósitos centrales:*

1.- Auxiliar a los sectores productivos, para elevar su eficacia por medio de un mejoramiento de la innovación y de la tecnología.

2.- Proteger a los consumidores y proteger sus intereses, colaborando en la mejoría de la calidad de productos.

3.- Coadyuvar al desarrollo de la economía nacional y participar en el proceso de su inserción en el ámbito internacional y,

4.- Propiciar la modificación del marco jurídico, secundando en particular los cambios legislativos que en materia de propiedad industrial se están operando a escala mundial, tomando en cuenta las propuestas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que México forma parte. En este aspecto es importante destacar el concepto de 'explotación' de un proceso patentado, el cual, tal como se indicó, deberá realizarse en un plazo razonable y excluye a la importación de un producto o proceso patentado como forma de explotación."¹

Por otra parte, se puede definir a la Propiedad Industrial como la manifestación o modalidad de la Propiedad, representada por el derecho exclusivo al uso de una marca conferido de acuerdo con la legislación correspondiente. Se compone de dos elementos: el sujeto y el objeto.²

De conformidad a lo anterior y de acuerdo a los motivos por los que fue creada, se puede definir a la Propiedad Industrial como el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la Ley respectiva, derivadas de la actividad humana, para ser aplicadas al campo comercial e industrial

¹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. Cit. pág. 23.

² VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 125.

con el objeto de obtener, ya sea de manera directa o indirecta, una remuneración económica para su titular.

EL SUJETO.

Lo constituye la persona física o moral que sea titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico tutelado por la Propiedad Industrial.

EL OBJETO.

El objeto dentro de la propiedad industrial lo compone el bien jurídicamente tutelado que lo constituye siempre un bien inmaterial, que si bien, como se analizará mas adelante, en el caso de las marcas, éstas son signos distintivos perceptibles por los sentidos, lo que se intenta proteger no es sólo el elemento distinguible, sino el elemento de originalidad y creativo que interviene para su nacimiento.

2.2 MARCA.

Una de las figuras fundamentales dentro de la Propiedad Industrial es, sin lugar a dudas, la marca. Sin la marca es imposible entender todas las conductas que giran alrededor de ésta, así como su razón de ser e importancia para las empresas e industrias de México y el mundo.

Existen diversos conceptos de marca, sin embargo, es importante comenzar con el concepto legal que obra en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece: "*se entiende*

*por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"*³.

El Ministro Genaro Góngora Pimentel define como marca:

"los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".⁴

El maestro David Rangel Medina la define como: *"el signo de que se valen los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores."*⁵

Arturo Cauqui, ensayista español, señala como marca: *"aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás."*⁶

De acuerdo a los conceptos antes citados, es posible manejar varias hipótesis para definir a la marca, sin que ninguna de éstas

³ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. México, 2006.

⁴ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., Tomo VI, México, 1984. pág. 143

⁵ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. U.N.A.M., McGraw Hill. Primera Edición. México, 1998. pág 48.

⁶ CAUQUI, Arturo. La Propiedad Industrial en España. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1978. pág. 34.

sea incorrecta, pero sí tomando elementos de unas y otras para establecer los aspectos mas importantes, destacando el hecho de que se trata de un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.

La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de otros, poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación.

Están destinadas a diferenciar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan, éstas cumplen con un doble propósito. El primero, que como ya se dijo, permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor y por lo tanto, posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que comercializa. Por otro lado, constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y la calidad de los servicios, como por el precio; las marcas aportan al producto o servicio una individualidad y hacen posible reconocer entre éstos, los prestados por los competidores o análogos.

De acuerdo a los conceptos antes citados, se pueden señalar, además, otros elementos esenciales de la marca, que de acuerdo con el autor Carlos Viñamata son:

1. **Es un signo exterior.** Se entiende como tal, en razón a que su función es específicamente para diferenciar productos o servicios a través de los sentidos, aunque en nuestra legislación aún no existen los signos distintivos registrables por su diferenciación gustativa o auditiva, sin dejar de mencionar los diversos tipos de publicidad y propaganda que existe para dar a conocer los productos o servicios existentes en el comercio.
2. **Es facultativa.** La marca protege intereses privados de aquellas personas que cuentan con un signo distintivo debidamente registrado, en virtud de la posible existencia de actos de competencia desleal de los competidores en el mercado, que busquen desviar la atención hacia sus productos, desvirtuando o desprestigiando una marca ya existente.
3. **Es original.** Este es uno de los elementos más importantes, ya que ayuda a diferenciar, en primer término, los signos distintivos entre sí, y como consecuencia los productos o servicios que ostentan estos signos distintivos.
4. **Es nuevo.** Este aspecto puede resultar relativo, toda vez que si bien es cierto cuando un signo distintivo es

original, se puede entender que es nuevo, este principio puede romperse ya que como es de saberse, la protección de una marca es de carácter temporal y aunque es renovable dicha protección, se dan los casos en que se pierde el derecho de renovación y por lo tanto surge la necesidad de registrar nuevamente un signo distintivo, pero ya no se considera nuevo.

5. **Es independiente.** Este elemento se entiende en dos aspectos:

a) Respecto al producto o servicio, ya que le dá un carácter individual a los objetos o servicios, en virtud de la originalidad del signo distintivo que ostentan.

b) En función a la territorialidad, atendiendo a este mismo principio, que es uno de los que maneja la legislación de la materia y por el cual se establece la independencia de un signo distintivo registrado en nuestro país, con respecto a los existentes en otros países, sin dejar de mencionar las problemáticas y conflictos que surgen con motivo de ello.

6. **Es lícita.** Este elemento es consecuencia al hecho de que para registrar un signo distintivo, es necesario cumplir con los requisitos señalados y cumplir con el objeto de la legislación para tal efecto.

7. **Es exclusiva.** Esto atiende el derecho de exclusividad que la otorga la Ley al titular de una marca para usar la misma y a que ningún otro producto o servicio la pueden ostentar.
8. **Es distintiva de productos o servicios.** Este es uno de los elementos más simples, pero más importantes de las marcas ya que establece uno de los objetivos esenciales de los signos distintivos: distinguir productos o servicios de otros de la misma clase o especie, permitiendo así su diferenciación con respecto a otros ya existentes en el comercio.
9. **Que elabora, expende productos o presta servicios una persona física o moral.** Dada la actualidad de la economía en nuestro país y a nivel internacional, surge la oportunidad de que las personas físicas y no sólo las morales, tengan mayor importancia como sujetos del comercio y que puedan ser titulares de una o varias marcas, dada la apertura comercial que existe en nuestros días.
10. **Es una garantía para el consumidor.** Lo anterior atiende al hecho que un producto o servicio que ostenta una marca registrada, cuenta con determinadas características respecto a la calidad de los mismos, que permiten identificar y valorar al consumidor, por medio de la marca, los productos o servicios existentes en el

comercio, incluso de manera negativa, permitiendo denunciar algún perjuicio que se haya ocasionado.

11. **Es una tutela para el empresario.** Con ello se busca diferenciar el producto o servicio de los existentes en el mercado, dándole la posibilidad al titular de una marca, de resaltar las características y cualidades del producto o servicio generando cierto prestigio y exclusividad frente a sus competidores.

12. **Es un medio de control para el Estado.** Por medio de las marcas que surjan y se regulen de conformidad a los requisitos señalados en la Ley, el Estado puede lograr medir la actividad y el desarrollo comercial e industrial de nuestro país, inclusive implementar medidas, de acuerdo a los balances resultantes de los análisis antes mencionados, que permitan fomentar la inversión y desarrollo comercial nacional, con respecto a los productos o servicios extranjeros que compiten en México. Además de lo anterior, el Estado puede medir la cantidad de titulares nacionales de las marcas registradas en nuestro país, con respecto a los propietarios de signos distintivos extranjeros.⁷

Una vez contando con un panorama mas amplio de la marca, cabe señalar que la legislación de la materia establece una clasificación en la que contempla la existencia de cuatro tipos de signos distintivos, como son las marcas nominativas, innominadas,

⁷ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 233.

mixtas y tridimensionales; lo anterior, no hace de lado otros tipos de marcas, que si bien, no son consideradas expresamente dentro de la clasificación que hace la Ley como tipos de marcas, si son mencionadas por ésta y su importancia recae en razón a su ámbito de protección u otras circunstancias y necesidades que dan origen a su existencia.

2.2.1 MARCA NOMINATIVA.

El maestro David Rangel también las denomina como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra y las define como "*aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras.*"⁸ Por otra parte señala que respecto a este tipo de marcas, no se deben considerar la forma de las letras que la conforman, sino el sonido de la palabra lo cual es lo que se protege, independientemente a los caracteres con que se escriba.

Carlos Viñamata menciona que son las "*consistentes en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse.*"⁹

De lo anterior, se deduce que las marcas nominativas son aquellas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras.

Su importancia radica en que se deben distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Como ejemplo existe:

⁸ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit. pág. 215

⁹ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 236.



2.2.2 MARCA INNOMINADA.

Respecto a este tipo de marcas el maestro Rangel señala que a diferencia de las marcas nominativas, éstas se distinguen porque fundan su característica en el sentido de la vista. Derivado de lo anterior menciona:

“Si las marcas consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican, entonces se llaman figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas.”¹⁰

El autor Carlos Viñamata, únicamente las enuncia como emblemáticas.

Por lo expuesto, se pueden definir como figuras o signos visibles suficientemente distintivos, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente, su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. Como ejemplo existe:

¹⁰ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Op. Cit. pág. 216.



2.2.3 MARCA TRIDIMENSIONAL.

Derivado por lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la propiedad Industrial, se deduce que son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando éstos sean distintivos.

También denominadas en la práctica como plásticas, en razón a que protege envoltorios, empaques y envases, éstas tienen su origen cuando es **la forma** de los productos, de los envases, de los recipientes o de las respectivas envolturas; el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías. Las figuras geométricas y los relieves pueden incluirse en este grupo. Como ejemplo existe:



2.2.4 MARCA MIXTA.

El autor Mauricio Jalife menciona en una de sus obras que la marca mixta:

“es la que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición, esto es, que el precepto parece abrir la posibilidad de entender que las marcas mixtas puedan comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, consistente en inscribir el término marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño.”¹¹

El maestro Rangel no las define, pero justifica su origen en las desventajas propias de las marcas nominativas e innominadas tienen por separado, respecto a la retención y conocimiento que éstas pueden llegar a tener en los consumidores, por lo que la solución a dichas problemáticas es la combinación de ambas, dando lugar a las marcas mixtas o compuestas.

Se caracterizan por ser aquellas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento o como un conjunto distintivo.

Como consecuencia de lo anterior se puede considerar como marca mixta, aquella que combina de cualquiera de los tres tipos de marcas mencionadas en los apartados anteriores (nominativas, innominadas y tridimensionales), por ejemplo: una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional. Como ejemplo existe:

¹¹ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Primera Edición. Porrúa. México, 2002. pág. 117.



2.2.5 OTROS TIPOS DE MARCAS.

En este apartado se señalan diversos conceptos de tipos de marcas señalados por el Autor Carlos Viñamata, los cuales no son distintos a los previstos por nuestra legislación, ya que, en términos generales, se clasifican dentro de los tipos de marcas definidos en los apartados anteriores. Asimismo, es oportuno señalar, que las marcas colectivas, las marcas notorias y las marcas obligatorias, que son precisadas en este apartado, si son reguladas por la Ley de la materia, sin embargo éstas atienden a algunas características propias de las mismas, tanto de forma, como de fondo, así como de diversos factores que justifican su creación, tales como sus titulares, una mejor protección, como medida de seguridad para su titular y para evitar confusiones con otras marcas ya existentes de un mismo titular.

MARCAS SIMPLES: Son aquellas que se utilizan por una o varias personas físicas o morales para proteger un producto o servicio determinado, pero que identifican la actividad o productos de sus titulares.

MARCAS DE GARANTÍA: Son aquellas que distinguen determinadas características respecto a la autenticidad y calidad con las que cuenta el producto que ostenta el signo distintivo, las cuales otorgan al consumidor la seguridad de que dicho producto cuenta

con determinados requisitos previstos por la ley, así como la certeza de la originalidad de estos.

MARCAS DE AGUA: Se pueden entender como parte de las marcas de garantía y son aquellas utilizadas como medidas de seguridad en papel, ya sea para algunos documentos, papel moneda, etc.

MARCAS DE PROTECCIÓN: Son aquellas que se registran y utilizan como protección de otras que por su importancia le representa un riesgo al titular de la misma, dejar a interpretación su protección y lo que pretenden es amparar signos distintivos similares, que puedan registrarse por otra persona y genere confusión en el consumidor, poniendo en riesgo con ello el prestigio de una marca principal. Otra forma de marcas de protección no depende del registro de marcas similares, como se menciona anteriormente, sino del registro de la misma marca para una mayor cantidad de clases de productos o servicios.

MARCAS LIGADAS: Este tipo de marcas atienden a los derechos derivados de las mismas, toda vez que por ser idénticas o similares, perteneciendo a un mismo titular y protegiendo los mismos productos o servicios, no pueden existir actos que recaigan sobre los derechos de sólo una de ellas, sino que por la similitud o igualdad de las mismas, dichos actos tienen que abarcar las otras.

MARCAS VINCULADAS: Estas nacen por la combinación de marcas de origen extranjero con marcas nacionales, esto por

diversos motivos tales como la fusión de empresas o la creación de consorcios transnacionales.

MARCAS PARALELAS: Son aquellas marcas que surgen de la necesidad de registrar un mismo signo distintivo en varios países distintos al de origen de la misma.

MARCAS COMUNITARIAS: Esta figura deriva su existencia dadas las condiciones políticas y económicas de los países en que surjan, toda vez que la globalización, sobre todo en el continente europeo, provoca la necesidad de crear alternativas de defensa para los signos distintivos, creando como consecuencia una protección regional de los mismos.

Como se mencionó en el primer párrafo del presente apartado, también existen otras figuras de protección de los signos distintivos contempladas por la legislación en materia de Propiedad Industrial, las cuales se enumeran a continuación:

MARCA COLECTIVA: Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio, legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades. Al momento de presentarse una solicitud de marca colectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberán presentarse las especificaciones para su uso; asimismo, no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará

reservado a los miembros de la asociación y se regirán, salvo disposición especial, por lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas.

MARCAS OBLIGATORIAS: Son aquellas, mediante las cuales y por exigencia de la autoridad (en este caso la autoridad competente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), son registradas, teniendo como requisito la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Se entenderá como tal, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero; por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Lo anterior, tiene como finalidad evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.¹² En virtud de la importancia, como consecuencia de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha el 16 de junio de 2005 (en cuanto al ámbito jurídico de protección, esta figura será analizada en un apartado específico de la presente investigación).

¹² VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. pág. 243.

2.3 ÁMBITO DE PROTECCIÓN.

En este apartado se señalan diversos principios y elementos de los que se compone la Propiedad Industrial y por consecuencia las marcas, los cuales se encuentran en la ley que regula dicha materia y en la doctrina jurídica. La importancia de mencionar y desarrollar esos principios y elementos, resulta fundamental para la debida comprensión de los capítulos posteriores, ya que en ellos se mencionan diversas problemáticas jurídicas que se presentan respecto a la falsificación de marcas.

ÁMBITO TERRITORIAL.

Dentro de las características de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra el hecho de que ésta se rige bajo un principio de territorialidad, previsto en su artículo 128, el cual establece: "*La marca deberá usarse en territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.*"¹³

Como consecuencia del principio de territorialidad que se encuentra en el precepto antes citado, se desprende que los derechos inherentes a un signo distintivo debidamente registrado, son aplicables en cualquier lugar del país, con lo cual se puede entender no sólo el ámbito Federal de competencia, sino también una política nacionalista y proteccionista, que busca fomentar la actividad industrial y atraer mercados extranjeros de acuerdo a condiciones ideales para la inversión en México y a los requisitos

¹³ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. México, 2006.

previstos por este ordenamiento, al igual que los objetos de la Ley de la Propiedad Industrial señalados en su artículo 2º, entre los cuales se señalan:

- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

SUJETO.

Para las marcas, al igual que para la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo que señala en su obra el autor Carlos Viñamata Paschkes¹⁴, se contemplan dos elementos para su conformación y que son el Sujeto y el Objeto.

¹⁴ VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Op. Cit. págs. 245 y 246.

Por lo que hace al Sujeto como parte del ámbito de protección de las marcas, existe tanto el Sujeto Activo como el Pasivo.

SUJETO ACTIVO. Es el titular de los derechos derivados de los registros marcarios, o bien, el causahabiente, licenciatarario o persona autorizada por el titular originario de una marca que le permita a éstos usar y comercializar con productos o servicios que ostentan un signo distintivo debidamente registrado.

El titular de una marca registrada tiene el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión.

Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo igual o similar para bienes o servicios idénticos. Dentro del ámbito de protección que una marca registrada le otorga al que es considerado como Sujeto Activo, el autor Mauricio Jalife señala, en un análisis de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, diversos criterios¹⁵, apoyados en Tesis jurisprudenciales, que permiten determinar la similitud en grado de confusión. Estos criterios contemplan ciertas características de los signos distintivos que van desde su originalidad hasta el mercado o consumidor para el que fueron creados. De los criterios antes señalados existen:

¹⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Op. Cit. pág. 205.

a) **Atendiendo al aspecto visual, gramatical fonético e ideológico**. Respecto al aspecto **visual**, éste debe enfocarse desde una posición similar a la del consumidor del producto o servicio que ostente, al parecer, un signo distintivo similar en grado de confusión y se debe atender al aspecto gráfico, diseño de los empaques, presentación o envase que ostenten los productos o establecimientos en el caso de marcas de servicios. Este criterio está enfocado primordialmente al tipo innominado o de diseño, así como tridimensional de las marcas.

Respecto al aspecto **gramatical fonético**, se debe atender la peculiaridad de los elementos fonéticos de los signos distintivos, atendiendo al efecto que una denominación puede producir al ser pronunciada o leída por el consumidor. Se enfoca al tipo nominativo de los signos distintivos.

Por lo que hace al aspecto **ideológico**, se le conoce como el aspecto semántico o de significado y atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en el consumidor por el significado propio del vocablo en nuestro idioma o por el que éste adquiere por el uso cotidiano, y su mayor incidencia se presenta en el Registro de una marca que utiliza palabras en otro idioma.

- b) **En función a los productos o servicios que distingue.** Este criterio atiende a que el derecho de exclusividad que le otorga un signo distintivo a su titular, contempla la clase de productos o servicios señalados para ello; cabe señalar que lo anterior no limita la existencia de otras marcas similares, pero para otras clases de productos o servicios.

- c) **En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.** Este criterio se entiende cuando un signo distintivo queda totalmente comprendido dentro de otra denominación que se pretende registrar.

- d) **En función del público al que se dirige y a los lugares en que se comercializan.** Este criterio contempla el carácter comercial de las marcas, ya que los signos distintivos, de acuerdo al producto o servicio para el que fueron registrados, se enfocan a determinados mercados, los cuales contemplan ciertos consumidores, así como lugares específicos en que se pueden encontrar. Generalmente coexiste con alguno de los criterios antes citados.

El titular de una marca registrada podrá transmitirla y deberá inscribir dicha transmisión, mediante promoción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en contra de terceros. Derivado de lo anterior, los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario (licenciatario o cesionario), deberán ser de la misma calidad a los producidos o

prestados por el titular de la marca, además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario.

SUJETO PASIVO. Es el consumidor para el cual un determinado producto o servicio que ostenta un signo distintivo va dirigido y, como consecuencia de lo anterior, es aquel que recibe directamente los beneficios o perjuicios de dichos productos o servicios. Desde un punto de vista comercial, el sujeto pasivo de las marcas se vuelve el objetivo principal del empresario, respaldando los medios por los cuales una marca se da a conocer al consumidor con la calidad y prestigio del producto o servicio que ostente la misma.

OBJETO.

Como objeto, se considera a todo aquel elemento perceptible por los sentidos que, como lo menciona el concepto de marca, distinga productos o servicios de otros de su misma clase o especie, contemplando el hecho de que en otras legislaciones los sonidos y los aromas pueden constituirse como signos distintivos.

De conformidad a lo previsto como objeto de las marcas, los signos distintivos pueden ser:

- Las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas y susceptibles de identificar.
- Las formas tridimensionales.

- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no se encuentren en los supuestos de lo que no es registrable como marca, señalados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Los nombres de personas físicas, siempre y cuando éstos no se confundan con otro signo distintivo ya registrado o un nombre comercial ya publicado.
- Como se señaló anteriormente, en otras legislaciones (la norteamericana y española por ejemplo), la combinación de notas musicales y aromas también son considerados objetos de protección, siempre y cuando, y de acuerdo al concepto general de marca, estos sean susceptibles de identificar determinados productos o servicios a los que se apliquen de otros de su misma clase o especie.

2.4 CLASE. PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Esta figura corresponde al principio de especialidad de las marcas y consiste en que la marca se identifique con productos o servicios que guardan una relación entre sí o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente.

También se entiende como clase al conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, con base en su función, utilidad o uso, agrupados de acuerdo a una clasificación aceptada internacionalmente.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 93 que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establece su Reglamento.

El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de septiembre de 2002, establece que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el mencionado artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza) fue instituida en virtud de un Arreglo concluido en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957 y revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, se promulgó en México mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.

En el artículo 3º del Arreglo de Niza¹⁶, se señala que el Comité de Expertos de la Unión de Niza, es el Órgano facultado para decidir

¹⁶ Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXIV, Clasificación de Niza. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Octava Edición. México, 2003. pág. XIII.

y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la décimo octava sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 2º al 13 de octubre de 2000, se adoptaron las enmiendas a la Séptima Edición de la Clasificación de Niza. Dichas modificaciones se refieren, principalmente, a la reestructuración de la clase 42 de servicios, creándose tres nuevas clases (43, 44 y 45) y generándose una nueva edición (Octava) que se encuentra vigente a partir del primero de enero de 2002.

La clasificación antes citada, como ya se mencionó, comprende 45 clases, de las cuales 34 corresponden a productos y las 11 restantes corresponden a servicios. Las tres clases de servicios creadas a partir de la reestructuración de octubre de 2000 y aplicables a partir del 1º de enero de 2002, son las siguientes:

Clase 43	Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.
Clase 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45	Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

Los países que forman parte del Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular dentro del marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican, para el registro de marcas, la Clasificación de Niza. Los países miembros del mencionado Arreglo, hasta enero de 2002, son:

Alemania	Líbano
Argelia	Liechtenstein
Australia	Lituania
Austria	Luxemburgo
Barbados	Malawi
Belarús	Marruecos
Bélgica	México
Benín	Mónaco
Boznia y Herzegovina	Mongolia
Bulgaria	Mozambique
China	Noruega
Croacia	Países Bajos
Cuba	Polonia
Dinamarca	Portugal
Dominica	Reino Unido
Eslovaquia	República Checa
Eslovenia	República de Corea
España	República de Moldova

Estados Unidos de América	República Popular Democrática de Corea
Estonia	República Unida de Tanzania
Ex Rep. Yugoslava de Macedonia	Rumania
Federación Rusa	Santa Lucía
Finlandia	Singapur
Francia	Suecia
Grecia	Suiza
Guinea	Surinam
Hungría	Tayikistán
Irlanda	Trinidad y Tobago
Islandia	Túnez
Israel	Turquía
Italia	Ucrania
Japón	Uruguay
Kirguistán	Uzbekistán
Letonia	Yugoslavia ¹⁷

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen, en principio, estos productos o servicios.

¹⁷ Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXIV, Clasificación de Niza. Op. Cit. pág. IX.

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, es conveniente aplicar las siguientes observaciones que establecen los criterios a seguir por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

- a) Un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o destino de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento.
- b) Un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los criterios mencionados en el inciso a).
- c) Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas.
- d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último, sólo lo son en los casos en que

los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a).

- e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido, está elaborado por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante.
- f) Los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.¹⁸

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, es conveniente aplicar las siguientes observaciones que establecen los criterios a seguir por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

- a) Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o por analogía con otros servicios similares.
- b) Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por

¹⁸ Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXIV, Clasificación de Niza. Op. Cit. pág. 3.

ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38 (servicios de telecomunicaciones).

- c) Los servicios de asesoramiento, información o consulta, se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta, por ejemplo, el servicio de consultas en materia de transporte corresponde a la clase 39 (servicios de transporte).¹⁹

¹⁹ Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXIV, Clasificación de Niza. Op. Cit. pág. 3.

CAPÍTULO 3.

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MARCA.

3.1 INTERNACIONAL.

Como se pudo apreciar en el Capítulo Primero de la presente investigación, el marco jurídico internacional representa una parte fundamental de la Propiedad Industrial, ya que la legislación que la regula actualmente en nuestro país contempla diversas disposiciones creadas por Órganos Internacionales que se ven plasmados en ordenamientos legales internacionales de los que México es parte. Dentro de este apartado, se mencionan únicamente los ordenamientos internacionales que, en mi opinión, aportan los elementos más importantes con relación a la presente investigación, ya que del análisis practicado a otros preceptos relacionados con la materia, se desprende que éstos toman como base o se remiten a los analizados en los apartados siguientes de esta investigación.

3.1.1 CONVENIO DE PARÍS.

Del análisis realizado a este Convenio, es como surge la consideración de que este ordenamiento constituye el pilar fundamental en materia de Propiedad Industrial en el orden internacional, en el cual se destaca la inexistencia de disposiciones objetivas, concretas y jurídicas, que precisen figuras relativas a las marcas, pero, por el contrario, si instaure preceptos en los que

remite y se sujeta a lo establecido por las legislaciones propias de los países miembros. Por otra parte, este Convenio hace mención a diversos lineamientos a adoptarse respecto a algunas de las figuras (que sólo enuncia). Los lineamientos¹ a que se hace referencia en este párrafo recaen sobre diversas cuestiones, como son:

Condiciones de registro.- Establece que las condiciones de depósito y registro de las marcas serán determinadas por cada país miembro de la Unión dentro de sus legislaciones respectivas. Sin embargo una marca depositada por un nacional de un país miembro de la Unión en cualquier país que conforma ésta, no puede ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en su país de origen.

Independencia de protección de la misma marca en diferentes países.- Considera que una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, es considerada independiente a las registradas en otros países miembros, comprendiendo para ello, el país de origen.

Marcas notoriamente conocidas.- Señala que los miembros de la Unión se comprometen, ya sea de oficio, si su legislación se lo permite, o a petición de parte interesada, a rehusar o invalidar un registro y a prohibir el uso de la misma, de los signos distintivos o parte sustancial de los mismos que constituyan una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país de registro, considere como

¹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, Tomo I. Op. Cit. págs. 72 a 107.

notoriamente conocida para productos idénticos o similares. Para reclamar la acción referente a la anulación antes expuesta, otorga un plazo de mínimo de cinco años contados a partir de la fecha del registro y deja a criterio de los miembros contemplar un plazo para efectos de la reclamación para la prohibición del uso de una marca. Cabe señalar que tratándose de marcas registradas o utilizadas de mala fe, no se fijará un plazo para reclamar la anulación o prohibición del uso de los signos distintivos.

Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.- Este lineamiento señala que los países de la Unión, acuerdan en rehusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilización sin autorización de las autoridades competentes, ya sea como marcas o como elementos que conforman las mismas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, así como de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de aquellos que hayan sido objeto de acuerdos internacionales.

Rehusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilización sin autorización de las autoridades competentes, ya sea como marcas o como elementos que conforman las mismas, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos solamente en los casos en que se apliquen sobre mercancías de un mismo género o de un género similar, así como toda imitación heráldica.- Establece que todo país de la Unión cuenta con un plazo de doce meses a

partir de la recepción de la notificación para transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones.

Transferencia de la marca.- Establece que de conformidad a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no será válida sino cuando para ello exista de por medio la transferencia de la empresa o negocio propietario del signo distintivo y que la parte de la empresa o del negocio situada en el país en cuestión, sea transmitida con el derecho exclusivo de fabricar o vender ahí los productos que ostentan el signo distintivo cedido. Lo anterior, no impone la obligación a que los países miembros de la Unión consideren válida la transferencia de una marca cuyo uso fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, respecto a la procedencia, naturaleza o características sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Protección de las marcas registradas en los demás países de la Unión.- Señala que una marca debidamente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida "tal cual es", en los demás países de la Unión. Los países que no sean el de origen antes de proceder al registro definitivo, podrán exigir la presentación del certificado de registro respectivo en el país de origen expedido por autoridad competente, sin legalización alguna de dicho certificado. Para efectos del presente Convenio, será considerado como país de origen, aquel donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, si no lo tuviese, el país de la Unión donde tenga su domicilio y por último el país de su nacionalidad en el caso de que sea nacional de un país

miembro de la Unión. Para la protección de las marcas a que se refiere el presente lineamiento, se debe considerar lo siguiente:

- Para valorar si la marca es susceptible de protección, deberán ser consideradas todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.
- No podrán rehusarse en el resto de los países de la Unión, distintos al de origen, las marcas de fábrica o de comercio, por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen, siempre y cuando sea por elementos que no alteren su carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que han sido registradas en el país de origen.

Para efectos del precepto anterior, el Convenio establece los casos en que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los siguientes casos:

- Cuando afecten derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
- Cuando no cuenten con un carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o su época de producción, o que hayan llegado a ser palabras del uso común en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y

constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

- Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y en particular cuando propicien el engaño al público.

Por último, establece que nadie podrá beneficiarse de lo antes mencionado, si la marca para la que se reivindica la protección, no ha sido registrada en el país de origen; sin embargo en ningún caso, la renovación del registro en el país de origen, implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada. Los depósitos de marcas efectuados en los plazos respectivos adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Marcas de servicio.- Únicamente establece que los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio, sin embargo, no están obligados a prever el registro de las mismas.

Marcas colectivas.- Los miembros de la Unión se comprometen a la admitir el depósito y a la protección de las marcas colectivas pertenecientes a colectividades, cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si éstas no cuentan con un establecimiento industrial o comercial. Cada uno de los miembros decidirá las condiciones bajo las cuales ha de ser protegida una marca colectiva y podrá negar la protección, si ésta es contraria al orden público; sin embargo, la protección de éstas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la

ley del país de origen, por motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

3.1.2 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.

La importancia de este Tratado radica en la mención y definición, dentro de este ordenamiento, de diversos principios de carácter internacional que se aplican también por la legislación mexicana, así como un concepto y la mención de diversas figuras relacionadas con el elemento fundamental de la presente investigación: la marca.

Para comenzar el presente apartado es conveniente señalar que el proceso de negociación del capítulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no puede entenderse de manera independiente al resto del contexto internacional, ya que simultáneamente a la negociación del llamado TLCAN en lo subsecuente, se llevaba a cabo la Ronda Uruguay del GATT, cuyos resultados se vieron muy influidos por dichas negociaciones. Al mismo tiempo, como el TLCAN se firmó antes de concluir la Ronda Uruguay, para los negociadores fue muy importante afirmar su posición en el acuerdo trilateral, ya que ello creaba los antecedentes con los que podía influenciar a otros países en las negociaciones multilaterales.

Poco antes de iniciarse las conversaciones trilaterales, nuestro país había llevado a cabo una revisión muy extensa de la legislación en materia de Propiedad Industrial y en algunos puntos llegó a un

grado de protección que incluso superó a la de otros países. Esa revisión resultó en una reforma influenciada, no sólo por la política nacional en la materia, sino también por los acontecimientos en el ámbito internacional tanto políticos como económicos.

En términos generales, la protección a la Propiedad Industrial establecida en el TLCAN con relación a la falsificación de marcas, arroja como resultado un beneficio principalmente a los empresarios de Estados Unidos y Canadá, pero particularmente a los primeros, ya que les permite penetrar el mercado mexicano sin sufrir reducciones en sus ganancias, esto, entre otras cuestiones, como resultado al hecho de que las violaciones a los derechos propios de esta materia, difieren entre los países que integran este ordenamiento internacional y dicha diferencia obedece a lo señalado por las legislaciones en la materia de cada uno de los países.

Para poder entender directamente lo señalado por el TLCAN, es prudente referir los puntos más relevantes en el contenido de este ordenamiento, los cuales mencionan dos aspectos muy importantes a destacar en razón a la presente investigación.

El primero de los aspectos a los que se hace referencia es el "**trato nacional**", el cual constituye un elemento fundamental a contemplarse en este Tratado, en razón a la naturaleza de la Propiedad Industrial en nuestro país (que se rige bajo un principio de territorialidad), refiriendo incluso, de manera específica, la figura elemental que nos ocupa: la marca. Respecto a lo anterior señala:

“Artículo 1703. Trato Nacional.

1 *Cada una de las Partes otorgará a los nacionales de otra Parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de Propiedad Intelectual.*

3 *Cada una de las Partes podrá hacer excepción de lo señalado en el párrafo 1, respecto a sus procedimientos administrativos y judiciales para la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, inclusive cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra Parte señale su domicilio legal o designe un agente en el territorio de la Parte, si la excepción está permitida por la Convención pertinente listada en el artículo 1701 (2) y siempre que tal excepción:*

a) *sea necesaria para asegurar el cumplimiento de medidas que no sean incompatibles con este capítulo; y*

b) *no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta al comercio.*

4 *Ninguna de las Partes tendrá conforme a este artículo obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad*

Intelectual en relación a la adquisición o conservación de derechos de propiedad intelectual.”²

Dentro de este artículo se señalan diversas reglas generales respecto al trato que deben recibir los nacionales de las Partes que integran este Tratado (México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica), así como algunas especificaciones para los casos en que surja algún tipo de controversia, referente a la Propiedad Intelectual, en alguno de los países que lo conforman y previendo algunas problemáticas, sobre todo, relacionadas con la materia de comercio.

El segundo de los aspectos importantes que refiere este Ordenamiento es el de las “**marcas**”, así como diversas regulaciones y figuras relacionadas con ésta.

“Artículo 1708. Marcas

1 *Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.*

² Ley de la Propiedad Industrial. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sista. México, 2006.

2 Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

3 Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

4 Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

a) el examen de las solicitudes;

b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamente la negativa de registro de una marca;

c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

5 *La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.*

6 *El artículo 6-bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente al público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.*

7 *Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por*

plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

8 *Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.*

9 *Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.*

10 *Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.*

11 *Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el*

entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

12 *Cada una de la Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.*

13 *Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios, a los que la marca se aplique.*

14 *Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales o de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten su reputación.”³*

El artículo anteriormente citado, señala diversas reglas y preceptos que se encuentran contempladas en nuestra legislación, tales como la definición de marca para efectos del presente Tratado, las facultades del titular de una marca, la oportunidad de presentar

³ Ley de la Propiedad Industrial. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sista. México, 2006.

justificaciones por las cuales una marca no ha podido usarse en el plazo señalado para la cancelación de un registro de marca, la existencia de las marcas notoriamente conocidas, los requisitos para el otorgamiento de las licencias de uso y cesiones de derechos, así como los casos en que un registro deberá ser negado por las partes.

3.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Uno de los elementos jurídicos fundamentales para poder entender la Propiedad Industrial, lo conforma el análisis de la fuente legal que da origen a la norma jurídica que la regula, por lo cual en el presente apartado se hace un estudio de los dos preceptos contenidos en el máximo Ordenamiento jurídico en nuestro país, la Constitución Política de 1917, respecto a la materia en cuestión.

El primer fundamento constitucional de la Propiedad Industrial se encuentra en lo establecido por el artículo 28 Constitucional, mismo que establece:

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

En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza

*de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social."*⁴

Como excepción de lo anteriormente expuesto, el párrafo noveno del mismo precepto señala:

*"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."*⁵

A pesar de la antigüedad del precepto citado, se puede reconocer la visión que éste tiene respecto del apoyo a las actividades y sujetos que intervienen en la Propiedad Industrial. Por lo anterior, queda de manifiesto que el máximo Ordenamiento de nuestro País, obedece a una política de fomento y protección a las actividades encaminadas a lograr el desarrollo en materia de industria y comercio en nuestro país, lo que como consecuencia provoca un crecimiento en la economía nacional.

⁴ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México, 2004.

⁵ Ídem.

Asimismo, queda claro el reconocimiento que, para fomentar y recompensar, hace la Constitución a los creadores y a la protección de los titulares de marcas, toda vez que contempla y visualiza, en las actividades de los sujetos antes mencionados, una función social.

La justificación de este reconocimiento constitucional según Mauricio Jalife, *"es la estimación, universalmente aceptada, de que la actividad creativa en toda sociedad requiere de un estímulo que se ha convenido consista en el reconocimiento colectivo del derecho que debe asistir al ente creador, sea en el ámbito de la cultura o de la industria, para explotar en forma exclusiva el objeto creado"*.⁶

El otro fundamento de la Propiedad Industrial lo conforma el artículo 89 constitucional, el cual menciona, dentro de sus veinte fracciones, las facultades del Presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo de nuestro país. En un estudio de este precepto y respecto a la naturaleza de las facultades con que cuenta el titular del Poder Ejecutivo, los autores en Derecho Constitucional Jorge Carpizo y Miguel Carbonell⁷, establecen cinco tipos de facultades:

Facultades administrativas. La Constitución contiene diversas disposiciones que se traducen en otras tantas facultades de carácter administrativo a cargo del presidente. Entre ellas se pueden mencionar las facultades de nombramiento o de propuesta para nombramiento (fracciones II, III, IV, V, IX, XVIII). También de carácter administrativo son las facultades de disponer de la totalidad

⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Op. Cit. pág. 7.

⁷ CARPIZO Jorge, CARBONELL Miguel. Derecho Constitucional. Editorial Porrúa, UNAM. Primera Edición. México 2003. pág. 99.

de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación (fracción VI), disponer de la guardia nacional para los mismos efectos (fracción VII), declarar la guerra, previa ley del Congreso de la Unión (fracción VIII), habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, así como establecer su ubicación (fracción XIII).

Facultades de creación normativa. El Presidente tiene diversas facultades en materia de creación normativa, ya sea para el efecto de dictar directamente normas jurídicas, o bien para el efecto de concurrir a procedimientos de creación normativa que llevan a cabo otros poderes. De entre las facultades de creación normativa directa destaca la facultad de emitir reglamentos (fracción I)

Facultades jurisdiccionales. Las facultades del presidente en materia jurisdiccional tienen diversas expresiones en el texto constitucional. El Presidente interviene en el proceso de nombramiento y selección de los Ministros de la Suprema Corte (fracción XVII), nombra a un Consejero de la Judicatura Federal (Artículo 100 párrafo 2), presta su auxilio para el ejercicio expedito de las funciones del Poder Judicial (fracción XII) y puede otorgar indultos (fracción XIV). Además, tiene bajo su estructura orgánica a diversos tribunales de carácter administrativo, como por ejemplo los que ejercen la jurisdicción laboral o los que conocen de los procedimientos contencioso-administrativos.

Facultades políticas o metaconstitucionales. Las facultades metaconstitucionales son aquellas que derivan de la composición del sistema político que surge a partir de 1929. En parte encontraban su

explicación y su fundamento en la existencia de un partido hegemónico que hoy en día ya no existe; sin embargo, sigue siendo de utilidad su estudio en virtud de que, durante un buen número de años, tuvieron una influencia decisiva en el funcionamiento del sistema constitucional en su conjunto. Las facultades metaconstitucionales del presidente comprendía: la jefatura real del PRI, la designación de su sucesor y la designación y remoción de los gobernadores.

Facultades de gobierno. Dentro de estas facultades se pueden mencionar todas aquellas que no han quedado comprendidas en los anteriores apartados y que tienen que ver con el desempeño de lo que la doctrina italiana llama el *indirizzo político*. Entre ellas se pueden mencionar la dirección de la política exterior (fracción X) y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, derivado del mandato constitucional que dispone el establecimiento de un sistema de planeación democrático para el desarrollo nacional.

Dentro de las facultades descritas en el párrafo anterior, se encuentra el segundo de los fundamentos de la Propiedad Industrial, que es lo que refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la República, señaladas en la fracción XV del artículo 89 de nuestra Carta Magna y en el cual se establece:

“Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”⁸

⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México, 2004.

De acuerdo al precepto señalado en el párrafo anterior, queda manifiesta la obligación del Ejecutivo Federal de fomentar las actividades encaminadas al desarrollo de la industria en nuestro país, estableciendo que los privilegios a los que se hacen acreedores los sujetos activos de dichas actividades, deberán ser aplicados de conformidad a la Ley de la Propiedad Industrial.

3.3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En México la regulación jurídico-normativa de la Propiedad Industrial se realiza a través de Ley de la Propiedad Industrial, que como se señala en el Capítulo Primero de la presente investigación, recibe este nombre de conformidad al Decreto publicado el 2 de agosto de 1994, mediante el cual se reforma la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Se compone de doscientos veintinueve artículos que conforman siete Títulos con sus respectivos Capítulos.

Contempla los lineamientos a seguir para la regulación y protección de las figuras que contempla la Propiedad Industrial, logrando lo anterior por medio de la expedición, regulada en la legislación en comento, de Títulos de Registro y Declaratorias que legitiman los derechos inherentes a la titularidad a dichas figuras.

Una de las características de esta Ley, es que en un mismo ordenamiento se regulan y protegen figuras referentes tanto a la rama de la industria (invenciones, patentes, secretos industriales,

etc.), como a la rama del comercio (marcas, avisos y nombres comerciales, etc.), las cuales en legislaciones anteriores eran protegidas por dos o más preceptos normativos.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, ésta legislación regula diversas figuras relacionadas a la rama de la industria y a la rama del comercio, en razón a la naturaleza de las actividades relacionadas con dichas figuras objeto de su protección.

En términos generales y de acuerdo al ordenamiento en comento, las figuras relacionadas a la rama de la industria, así como sus conceptos, son:

La invención.- Es considerada como tal, por la Ley de la Propiedad Industrial, toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. La protección temporal que se otorga a un inventor (veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), se ampara mediante un documento denominado "patente", que mediante previo estudio, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los modelos de utilidad.- Son considerados como tales, 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. La protección temporal para su explotación exclusiva (diez años improrrogables contados a

partir de la fecha de presentación de la solicitud), se otorga mediante un registro, que mediante previo estudio, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los diseños industriales.- Son considerados como fuente o género respecto de otras dos figuras que se consideran especies derivadas de ésta; para ambas la protección temporal para su explotación exclusiva (quince años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), se otorga mediante un registro, que de acuerdo a un estudio previo, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y éstas son:

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

Los modelos industriales.- Se constituyen por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

El secreto industrial.- Es 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 de la misma. Para la protección exclusiva de esta figura, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla documento

alguno con lo cual, dicha protección se deja a interpretaciones subjetivas de las autoridades que pretenden proteger esta figura. A pesar del nombre que recibe esta figura, y dependiendo de la naturaleza de la información considerada como secreto industrial, ésta se puede aplicar tanto en el campo de la industria como del comercio.

La denominación de origen.- Es el nombre de una región geográfica del país, que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos. La protección de ésta figura se otorga mediante una Declaratoria, que mediante previo estudio, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir sus efectos por otra declaración expedida por el Instituto antes mencionado.

Por otra parte, las figuras relacionadas a la rama del comercio, así como sus conceptos, son:

Las marcas.- Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. La protección temporal para su explotación exclusiva (diez años renovables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), se otorga mediante un registro, que mediante previo estudio, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los avisos comerciales.- Se consideran como tales, 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. La protección temporal para su explotación exclusiva (diez años renovables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), se otorga mediante un registro, que mediante previo estudio, expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los nombres comerciales.- La Ley de la Propiedad Industrial no señala un concepto, sin embargo, establece que 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. Su titular podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la publicación del nombre comercial en la Gaceta de dicho instituto, la cual producirá el efecto de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso de éste. Los efectos de la publicación para su explotación exclusiva son de diez años renovables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y la protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y podrá extenderse a toda la República, en caso de que exista difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Finalmente, otro elemento distintivo que caracteriza a la Ley de la Propiedad Industrial es que contempla, en su Capítulo II del Título Séptimo, las conductas que se consideran Infracciones Administrativas y las conductas que se consideran Delitos (que en razón de encontrarse en una legislación distinta al Código Penal

Federal, son considerados delitos especiales), dentro de los que se encuentra la **falsificación de marcas**, así como las sanciones, derivadas por incurrir en alguna de las conductas sancionadas en materia administrativa, o bien, por la comisión de alguna de las conductas previstas en alguno de los tipos penales señalados en la misma.

3.3.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que dentro de la materia administrativa, se considera la autoridad encargada de administrar, regular y aplicar el sistema de Propiedad Industrial en México.

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en nuestro País se ha desarrollado paulatinamente, pero es hasta 1942 que se publica la primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente. En 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en la cual se estableció en el artículo 7º la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), en la administración del sistema de Propiedad Industrial, provocando como consecuencia el nacimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es la Dirección General de Desarrollo

Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la Propiedad Industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la adopción de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal, trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de Propiedad Industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que al ser dotado, por definición de la Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, representó un avance para la gestión y protección la Propiedad Industrial, reflejando la evolución de esta materia en México. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

- A partir de ese Decreto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el Instituto es Autoridad Administrativa en la materia, por lo que actualmente y como consecuencia de las reformas al artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2005, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con las siguientes facultades:

“I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y

su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las

invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las

reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

*XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables."*⁹

⁹ Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

Por otro lado, la estructura orgánica del IMPI se ha modificado en tres ocasiones desde su creación, la última en 1999, buscando contar con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios.

La actuación del IMPI, le ha valido para asignarle funciones que parecieran fuera de su materia como la establecida en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en la que se contempla un Capítulo denominado "De las Infracciones Administrativas en Materia de Comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con fecha 5 de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que se abrogó por un nuevo Estatuto publicado el 27 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación y el cual tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables.

Por último, el 14 de diciembre de 1999, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual tiene como finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad

Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y las demás disposiciones aplicables en la materia.

3.3.2 TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA.

El Título de Registro de Marca es el documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio del cual el Estado reconoce la protección al uso exclusivo de un signo distintivo específico en territorio nacional, para una determinada clase de productos o servicios y establece quien es el titular del mismo.

La Ley de la Propiedad Industrial señala en el Título Cuarto del Capítulo V, que el Título de Registro de Marca se obtiene mediante la presentación de una solicitud por escrito, en español, por triplicado y con firma autógrafa en cada uno de los tantos de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los siguientes datos que se consideran los más relevantes:

- 1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
- 2.- El signo distintivo a registrar, señalando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.
- 3.- La fecha de primer uso de la marca o la mención de que no se ha usado. La fecha a que se hace referencia en este numeral se refiere a la fecha en que la marca, sin estar registrada, fue aplicada a determinados productos o servicios que se encuentren en el mercado, ya que a pesar de no existir un registro que la ampare, los efectos que produce tienen como consecuencia la protección del

signo distintivo en cuestión, respecto a las múltiples controversias que pueden surgir a raíz de la existencia de una marca idéntica o similar para la misma clase de productos o servicios de dicho signo distintivo y;

4.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca y de conocerse el número de la clase al que corresponde el producto o servicio.

Por otra parte, el Título Cuarto de la ley de la materia antes señalado, menciona que a la solicitud, con los datos antes enumerados, se deberá acompañar el comprobante del pago de los derechos correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título correspondiente, así como adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud los ejemplares de la marca cuando esta sea innominada, tridimensional o mixta.

Una vez que se recibe la solicitud, el Instituto procederá a realizar el examen de forma respecto a la solicitud y la documentación que se acompaña a la misma de conformidad a los requisitos señalados en la Ley y su Reglamento. Una vez satisfecho el examen de forma, la fecha en que se presentó la solicitud será considerada como fecha de presentación la cual determinará la prelación entre las solicitudes.

Visto lo anterior se procederá a realizar el examen de fondo, con la finalidad de verificar si la marca es registrable en términos de lo dispuesto por la Ley. Si la solicitud o documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún

impedimento para el registro de la marca o si existe algún tipo de información relacionada con dicha solicitud; el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante y le otorgará un plazo de dos meses para subsanar los errores y manifieste lo que a su derecho convenga. La Ley señala que de no subsanar lo anteriormente señalado la solicitud se considerará abandonada, sin embargo, establece un plazo adicional de otros dos meses contados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses señalado anteriormente sin que medie solicitud, pero comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se expedirá el Título de Registro de Marca, en el cual se harán constar:

1. El número de registro de la marca. Este identifica la marca respecto de cualquier acto relativo a la misma.
2. El signo distintivo que protege, señalando el tipo de marca que se trata (nominativa, innominada, tridimensional o mixta).
3. La clase de productos o servicios a que se aplicará la marca.
4. Nombre y domicilio del titular.
5. Ubicación del establecimiento del titular, en su caso.
6. Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición.

7. La vigencia del Título.

La protección otorgada por los Títulos de Registro de Marca tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la cual es denominada fecha legal y puede ser renovada de forma indefinida por periodos iguales.

La renovación deberá ser solicitada por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia, sin embargo el Instituto tramitará las solicitudes de renovación que se presenten en el plazo de hasta seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia del registro correspondiente. La renovación procederá siempre y cuando el interesado presente el comprobante del pago de la tarifa respectiva y la manifestación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, del uso de la marca por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor de tres años.

3.3.3 MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

Para lograr un entendimiento más amplio de las marcas notoriamente conocidas, es necesario considerar tres figuras contempladas por la autora en la materia, Elena de la Fuente García, las cuales dependen del grado de conocimiento que de estas se tenga en el comercio para su conformación y que son las marcas **notorias**, las marcas **renombradas** y las marcas **famosas**.

La marca notoria es aquella marca que ha sido utilizada por su titular y que es conocida por un sector determinado respecto al

cual está enfocada y genera un interés, es decir, son marcas reconocidas en círculos donde se desenvuelve el producto identificado con la marca.

La marca renombrada se caracteriza por su alto grado de conocimiento en el mercado respecto a ella, incluso extendiéndose mas allá de los círculos o sectores en que se aplique.

La marca famosa es aquella que ha alcanzado el más alto grado de conocimiento en el mercado y que tiene un gran poder de atracción hacia el público con total independencia al producto que identifica.

La marca renombrada y la marca famosa además de las características señaladas anteriormente, cuentan con el supuesto de tener un alto prestigio por la calidad de los productos o servicios que identifican. A pesar de lo anterior, la importancia y relevancia de las mismas no necesariamente tiene que vincularse con la calidad señalada, toda vez que la calidad dependerá del tipo de producto con el que se identifica el signo distintivo y la difusión de la marca ya que al tratarse de productos de consumo masivo automáticamente gozan de un alto grado de conocimiento en el público. Por otro lado existen productos y por consiguiente marcas, enfocados a un tipo de público consumidor mas restringido en razón a sus costos, por lo cual la calidad de los mismos suele ser incuestionable y como consecuencia de esto, gozan de fama y prestigio en el mercado.

En México, únicamente existen dos figuras muy importantes por las consecuencias jurídicas que provocan; una de ellas es la

señalada de forma esencial en el Capítulo 2 de la presente investigación y que conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005, en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera y es llamada **Marca Notoriamente Conocida**, la cual (como se señaló en dicho Capítulo), se entiende cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

La otra figura es la referente a las **Marcas Famosas** que conforme las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005, se incluyen como una figura nueva en la Ley de la Propiedad Industrial y respecto a la cual se hará referencia posteriormente.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que si las legislaciones de los países de la Unión lo permiten, de oficio o a petición del interesado, se niegue o invalide un registro, así como a prohibir el uso de una marca que reproduzca, imite, traduzca o que sea susceptible de crear confusión respecto de:

"...una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o

similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”¹⁰

De acuerdo a los conceptos antes señalados, queda de manifiesto una de las facultades de las que goza el titular de la marca notoriamente conocida y que es ejercer el *ius prohibendi* frente a todos aquellos que pretendan aprovechar el prestigio y reconocimiento de este tipo de marcas.

Una vez señalados los conceptos establecidos por la Doctrina, la legislación en la materia, así como por los Ordenamientos Internacionales estudiados, es importante mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad a las reformas mencionadas, amplían y especifican las funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con respecto a las marcas notoriamente conocidas, en lo relativo a la facultad de emitir y publicar Declaratorias de marcas notoriamente conocidas o famosas, con lo cual se logra una protección y restricción respecto a conductas que pretendan un menoscabo de dichas figuras.

El nuevo apartado que se incluye en la ley de la materia a través de las multicitadas reformas, establece que a fin de demostrar la notoriedad de una marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, Tomo I. Op. Cit. pág. 82.

Una protección que se contempla para esta figura, se establece en el precepto respectivo a lo que no será registrable como marca, en el que se señala: *“las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio”*.¹¹ Lo anterior se ejerce sobre cuatro supuestos específicos respecto a un signo distintivo que se pretenda registrar, siempre que el solicitante no sea el titular de la marca notoriamente conocida:

a) Cuando pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida.

b) Cuando pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida.

c) Cuando pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida y;

d) Cuando pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

El impedimento para registrar un signo distintivo dentro de los supuestos antes señalados, se aplica independientemente a que la marca considerada notoriamente conocida, se encuentre registrada y vigente en nuestro país.

¹¹ Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

Otra forma de protección de este tipo de marcas, es a través de la obtención de las llamadas Declaratorias, las cuales constituyen un acto administrativo por medio del cual, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones y requisitos por los que una marca es notoriamente conocida, subsisten al tiempo en que la Declaratoria se emite. Para emitir este documento, se requiere cumplir con el requisito fundamental de que dicho signo distintivo se encuentre registrado en México, además de amparar los productos o servicios en los que originó su notoriedad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establece como presuntivo, salvo prueba en contrario, que las condiciones valoradas por él y que originaron una Declaratoria, así como las actualizaciones de las mismas, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición, por lo cual la protección referente a la figura que se protege a través de la misma, en lo relativo a lo que no será registrable como marca, deberá aplicarse de manera expedita. La Declaratoria podrá actualizarse en cualquier momento, siempre que quien lo solicite acredite que las condiciones que le dieron origen, subsisten a la fecha de la solicitud de actualización.

De lo antes expuesto se desprenden varios puntos importantes comenzando por el hecho de que, si bien, no se establece una vigencia de las Declaratorias, si se maneja la presunción del término de cinco años; otro punto es que, como en el caso de las marcas, dicha Declaratoria es renovable a través de una actualización por un periodo de presunción igual al de la Declaratoria que le dio origen.

Las reformas multicitadas, señalan, además, los requisitos y casos en que procede la nulidad de las Declaratorias; en caso de que la marca sea transmitida ésta se considera ligada al registro que le dio origen y por último se señala que su publicación se hará en la Gaceta del Instituto.

Para el caso de las marcas famosas, la Ley de la Propiedad Industrial señala que se entenderán como tales en México, cuando sean conocidas por la mayoría del público consumidor. Respecto a las formas de protección de las marcas famosas, se establecen las mismas especificaciones para las marcas notoriamente conocidas.

La autora Elena de la Fuente García, señala la siguiente problemática:

"...cabe plantearse el problema de que la celebridad o el renombre de la marca se adquiera por una marca que ya convivía con otra dentro de los límites de la regla de la especialidad. En este supuesto, solo una de las marcas adquiere renombre, pero no es necesario para que adquiera esta condición, que el uso que provoca el renombre de la marca se realice con anterioridad al de la otra marca que designa productos diferentes. Si la marca posteriormente registrada alcanza el prestigio, y la marca anterior ha sido utilizada para productos diferentes en el mercado pero sin alcanzar renombre, el titular de la marca renombrada podrá ejercitar las acciones de protección de sus derecho (sic)

frente a todas las marcas idénticas, excepto frente a la marca anteriormente registrada".¹²

Con el criterio de esta autora, se logra despejar una de las problemáticas que con seguridad surgirán a partir de la reciente regulación específica de las marcas notoriamente conocidas y famosas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que, como se aprecia en dicho criterio, la notoriedad o fama de una marca, no está determinada por la prioridad ó prelación en cuanto al tiempo de registro de una marca, sino del prestigio y reconocimiento que esta llegue a alcanzar en cualquier momento de su vigencia.

¹² DE LA FUENTE GARCÍA Elena. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid 2001. pág. 154.

CAPÍTULO 4.

PROBLEMÁTICA Y CONFUSIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE MARCA.

4.1 ÁMBITO DE COMPETENCIA.

De acuerdo con el maestro Guillermo Colín, uno de los ámbitos por los que se rige la aplicación de la Ley penal es el espacial o territorial.¹

La Doctrina Procesal, señala a la competencia como el marco jurídico dentro del cual puede actuar una autoridad, de acuerdo a lo que esté facultado por la ley. Se divide en subjetiva y objetiva. La competencia objetiva en materia penal se compone de cuatro ámbitos: la materia, el grado, la penalidad y el territorio.

Para efectos de la presente investigación, únicamente se relacionan los ámbitos de competencia concernientes al territorio y a la materia.

El ámbito territorial de competencia, el cual contempla la aplicación y vigencia de la norma en el espacio, que corresponde a la falsificación de marcas, se determina, en primera instancia por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual señala en su artículo primero, que las disposiciones contenidas en ésta, son de orden público y de observancia general en toda la República, por lo que de antemano

¹ Se hace referencia a la ley penal, ya que la conducta por definir y que se propone para reformar la Ley de la Propiedad Industrial, es un delito especial.

establece un ámbito específico de territorialidad que define la competencia a la que pertenece.

Por otra parte el artículo 73 fracción X de nuestra Constitución Política, dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República, entre otras áreas, en la de comercio; entendiéndose que los derechos que comprende la Propiedad Industrial se entienden dentro de un contexto comercial, dada su estructura y conformación.

Más allá de los razonamientos expuestos anteriormente, el artículo 227 de la misma Ley de la Propiedad Industrial especifica que:

“Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo...”².

Lo antes señalado se robustece con la siguiente tesis jurisprudencial:

“MARCAS, FALSIFICACION DE.

Los tribunales competentes para conocer del delito de falsificación de marcas, son los federales y no los del orden común y, por otra parte, previamente a que la Procuraduría General de la República ejercite la acción penal que proceda, debe hacerse la declaración administrativa por la secretaría de estado correspondiente, lo que significa que, sin tal requisito, no puede ejercitarse la acción penal.

² DE LA FUENTE GARCÍA Elena. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Op. Cit. pág. 154.

Amparo directo 4940/57. J. Refugio Ramos Segura. 25 de abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rodolfo Chávez S.”³

Sin embargo, como una excepción a lo expuesto en los párrafos anteriores, el segundo párrafo del artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

“Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”⁴.

El precepto del párrafo anterior, pone de manifiesto los objetos de protección que la Ley de la Propiedad Industrial tutela y cuya importancia es pública y general, específicamente tratándose de conductas que la violen y se consideren delitos, ya que tratándose de conductas que no afectan el carácter social, sino particular de las personas, éstos se pueden someter a lo dispuesto por el citado párrafo del artículo 227 de la ley de la materia.

Por otra parte, la materia, como parte del ámbito de competencia, se caracteriza por definir la naturaleza del conflicto que da origen a la actividad procedimental. Para definirla basta

³ IUS 2005 de la 5ª a 8ª Época, Apéndice 1917-1995; Apéndice 1917-2000;(Actualizaciones 2001 y 2002). No. Registro: 264,179; Tesis aislada; Materia(s): Penal; Sexta Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: Segunda Parte, X; Tesis; Página: 91; MARCAS, FALSIFICACION DE. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación. México 2005.

⁴ Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

señalar que la falsificación de marcas se encuentra contemplada, en la fracción II del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual considera como delito "*Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley*"⁵; razón por la cual y de acuerdo con el ámbito territorial de competencia, es el Órgano Federal de Procuración de Justicia, el encargado de su investigación y persecución.

Como consecuencia del análisis realizado al territorio y a la materia, como elementos que integran el ámbito de competencia objetiva, se desprende que en virtud a la naturaleza de la falsificación de marcas, la cual se considera delito por la Ley de la Propiedad Industrial y toda vez que dicha legislación es de aplicación Federal, corresponde conocer lo relacionado con dicha conducta al Ministerio Público de la Federación perteneciente a la Procuraduría General de la República y a los Juzgados de Distrito dependientes del Poder Judicial de la Federación.

4.2 REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

La acción procesal, que para el caso de la presente investigación es en materia penal, inicia en el momento en que la autoridad investigadora tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictuoso o que aparentemente reviste tal característica y concluye con una sentencia.

Tratándose específicamente de la Averiguación Previa, ésta comienza cuando se hace del conocimiento del Agente del Ministerio

⁵ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. México, 2006.

Público u órgano investigador, que se ha cometido un acto que posiblemente pueda entrañar la comisión de un delito, iniciándose así una investigación de los hechos.

La función persecutoria, no queda al arbitrio del órgano investigador, sino que es menester para iniciar la investigación, el cumplimiento de ciertos requisitos legales o de iniciación, denominados requisitos de procedibilidad.

Los requisitos de procedibilidad según el autor Manuel Rivera Silva, son aquellos que se deben cumplir para iniciar el procedimiento.⁶ Estos requisitos legales, de conformidad al artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, los conforman, en términos generales, la "denuncia" o la "querella".

En la actualidad, conforme a lo que señala el artículo 16 constitucional, sólo son aceptadas como instituciones que permiten el conocimiento del delito, la denuncia y querella o acusación. Cabe señalar que querella o acusación son términos que el legislador usa en forma indistinta.

La Ley de la Propiedad Industrial, en el último párrafo del artículo 223, establece que tratándose de los delitos señalados en dicho precepto (a los que se refiere limitativamente), es menester para su persecución, que el ofendido haga del conocimiento de la autoridad investigadora, por medio de una querella, la comisión de alguna de las conductas punitivas establecidas en dicho precepto, con el deseo tácito o manifiesto de que éste sea perseguido.

⁶ RIVERA SILVA Manuel. El Procedimiento Penal. Porrúa. Trigésima Edición. México, 1998. pág. 120.

Así pues, la queja del ofendido reviste el carácter de querrela exclusivamente en las situaciones en que la ley solicita la instancia de parte para la persecución de los delitos que la requieran, de conformidad al artículo 114 del Código Federal de Procedimientos Penales; en los demás casos (delitos que se persiguen de oficio), la instancia del ofendido queda dentro de los límites de la denuncia.

Visto lo anterior, el maestro Manuel Rivera Silva señala que "*La querrela se puede definir como la relación de hechos expuesta por el ofendido ante el Órgano Investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga al autor del delito*".⁷ Del análisis de la definición anterior, según el mismo autor, se arrojan los siguientes elementos:

I. Una relación de hechos.- La querrela contiene como primer elemento una narración de los actos delictuosos hecha ante el Ministerio Público en forma verbal o escrita.

II. Que ésta relación sea hecha por la parte ofendida.- Requisito indispensable de la querrela es que sea hecha por la parte ofendida, pues en los delitos que se persiguen por querrela, se ha estimado que entra en juego un interés particular cuya afectación es más directa que el daño sufrido por la sociedad con la comisión de estos delitos.

III. Que se manifieste la queja, es decir, el deseo de que se persiga al autor del delito.- Siendo la querrela un medio de hacer del conocimiento a la autoridad de la existencia de un delito,

⁷ RIVERA SILVA Manuel. El Procedimiento Penal. Op. Cit. pág. 112.

para que por desearlo así el ofendido, se persiga a su autor, es natural que la querrela exige la manifestación de la queja.

Agotadas las diligencias propias dentro de la Averiguación Previa, el Ministerio Público debe determinar si se acreditan o no, los requisitos que debe reunir una indagatoria para ser consignada ante un Juez e iniciar un proceso penal, los cuales se contemplan en el primer párrafo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales:

- La existencia del "cuerpo del delito" que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales "*se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera*"⁸;
- Los elementos que acrediten la probable responsabilidad de una persona; sujetándose a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual señala "*la probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad*"⁹ y;

⁸ Agenda Penal Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. ISEF. México, 2006.

⁹ Ídem.

- Que no se ha incurrido en alguna causa de exclusión penal, prevista por el Capítulo Cuarto del Título Primero del Código Penal Federal, o bien, en alguna de causa de extinción de responsabilidad contemplada en el Título Quinto del mismo ordenamiento.

4.3 NATURALEZA EN CUANTO A SU PROTECCIÓN Y SANCIÓN (BIEN JURÍDICO TUTELADO).

En los capítulos anteriores de esta investigación se pone de manifiesto el origen e intención del legislador para la creación de la Ley de la Propiedad Industrial planteando con ello, en ésta materia, una política económica con tendencias proteccionistas, destacándose incluso en sus fundamentos constitucionales, en los cuales se destaca el fomento y protección a las actividades creativas y, para este caso, enfocadas a la rama de la industria y el comercio.

El Doctor Enrique Díaz-Aranda afirma que en la dogmática jurídico-penal, la definición del bien jurídico es uno de los puntos más debatidos ya que no hay acuerdo respecto a éste.¹⁰ Por otra parte el Doctor Zaffaroni, menciona que bien jurídico *“es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le afectan”*.¹¹

En términos generales, la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto, proteger la actividad inventiva industrial mediante la

¹⁰ DÍAZ-ARANDA Enrique. Derecho Penal. Parte General. Porrúa. Segunda Edición. México, 2004. pág. 75.

¹¹ ZAFFARONI Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal. Cárdenas Editor Distribuidor. Segunda Edición, Cuarta Reimpresión. México, 1998. pág. 410.

regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Visto lo anterior, para poder establecer el bien jurídico tutelado de la falsificación de los signos distintivos, es conveniente señalar el carácter público del comercio y de la industria respecto a las marcas, lo cual se refleja en la confianza del consumidor ó fe pública en la calidad, valor y prestigio de los productos o servicios que identifican dichas marcas, sin dejar de lado el carácter puramente jurídico que lo constituye, consistente en el derecho del titular de la marca respecto al uso exclusivo de la misma. Por lo tanto, en mi opinión, el bien jurídico tutelado en la falsificación de marcas, lo conforma **el derecho al uso exclusivo de una marca registrada**, protegiendo con ello la creatividad y originalidad en el comercio, ya que lo anterior, considera implícito el presupuesto de responsabilidad, finalidad pública y hasta social del comerciante (dependiendo del producto o servicio que ampare el signo distintivo), con respecto al consumidor, sujeto sobre el que gira toda actividad comercial e industrial.

4.4 PROBLEMÁTICA EN LA INDAGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE MARCA.

La primer problemática a enfrentar en la investigación de esta conducta ilícita, misma que constituye el motivo de la presente investigación, es la inexistencia de un concepto de falsificación de

marcas en la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual desencadena diversas consecuencias para un correcto conocimiento y entendimiento de ésta, por lo que en el presente apartado se describen algunos de esos efectos, específicamente ante el Órgano Investigador que es la primera autoridad que tiene conocimiento de este tipo de hechos.

La primer consecuencia de la inexistencia del concepto de falsificación de marcas, es el desconocimiento de los elementos básicos con los que se debe contar para poder iniciar la persecución de esta conducta ante el Órgano de Procuración de Justicia, que en este caso y dado el ámbito territorial de competencia, que anteriormente se mencionó, es la Procuraduría General de la República. Dichos elementos no sólo deben partir de la certeza, por parte del titular de una marca, respecto a la existencia de un menoscabo en los derechos de exclusividad que otorga la Ley de la Propiedad Industrial, sino también de contar con los elementos, que, comenzando por la querella como requisito de procedibilidad, acrediten la preexistencia de los derechos que se reclaman.

La mecánica en la investigación del delito de falsificación de marcas, a grandes rasgos, comienza con la presentación de una querella ante el Ministerio Público Federal, cumpliendo con el requisito de procedibilidad señalado en el último párrafo del artículo 223 de la ley de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual cita que *“Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que así*

lo determinen el Código penal u otra ley.”¹². Durante esta etapa se debe determinar, mediante documentales idóneas para esto (poderes notariales, identificaciones oficiales, etc.), la personalidad jurídica de la persona, ya sea física o moral, que aduce ser titular del bien jurídico tutelado (derecho al uso exclusivo de una marca), mediante los documentos que demuestran dichos derechos (título de registro de marca, objetos originales que ostentan la marca, etc.).

Una vez presentada la querrela, que da inicio a la Averiguación Previa, se procede la ratificación de la misma por parte del querellante; dicha “diligencia”, si bien es cierto, no es del todo correcta desde el punto de vista procedimental ya que carece de fundamento jurídico, encuentra una justificación procesal sustentada en el artículo 20 constitucional apartado B fracción II, el cual establece como una de las garantías del ofendido, coadyuvar con el Ministerio Público; lo anterior, ya que la participación del querellante en la integración de estos delitos es vital para lograr un resultado satisfactorio tanto para la autoridad, como para este mismo.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación apoyándose en uno de sus auxiliares directos señalados en el inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República y con fundamento al artículo 21 constitucional, ordena una investigación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (antes Policía Judicial Federal), respecto de los hechos que se hacen constar en la querrela interpuesta y que da origen a la actuación de dicha autoridad. Una vez hecha la investigación correspondiente, dichos auxiliares, rinden su informe

¹² Agenda Penal Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. ISEF. México, 2006.

respectivo al Ministerio Público solicitante, en el cual se señalan los resultados de la misma y en el caso de corroborarse los hechos probablemente constitutivos de delito, se procede con la integración de la Averiguación Previa.

La siguiente etapa consiste en una inspección ocular por parte del Ministerio Público, sujetándose para ello, a lo previsto en el Capítulo III, Título Sexto del citado Código Federal de Procedimientos Penales. En esta diligencia se da constancia legal de diversos actos, entre los cuales se encuentran recabar muestras de los objetos inspeccionados que al parecer ostentan una falsificación de la marca respectiva, constatar el lugar, las personas y actividades relacionadas con la falsificación del signo distintivo. En esta etapa suele presentarse una de las primeras problemáticas dentro de la Averiguación Previa, ya que la autoridad ministerial, no siempre realiza personalmente la inspección referida, omitiendo la misma y supliéndola procesalmente con el informe rendido por sus auxiliares investigadores o con pruebas testimoniales de personas que al parecer les constan los hechos y no sólo eso, sino que también se sule dicha diligencia con una comparecencia del ofendido en la que se ofrecen diversos elementos u objetos recabados por él; esto último provoca, en algunos casos, el abuso de algunos representantes legales en el ofrecimiento de muestras y documentales que en ocasiones no son obtenidas en los lugares en los que al parecer se lleva a cabo la conducta ilícita.

A continuación la autoridad ministerial, solicita, con sustento en los artículos 21 constitucional, artículo 4º fracción I, 20 fracción I, 22 y 26 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República, la opinión de uno de sus auxiliares directos, los cuales son señalados en el inciso b) de la fracción I del artículo 20 de la mencionada Ley Orgánica, los servicios periciales.

El Dictamen pericial (en este caso), en materia de Propiedad Intelectual, desempeña una de las funciones más importantes, sino es que la más, en la investigación de la falsificación de marcas. Esta opinión, recae en mayor medida sobre razonamientos jurídicos que a métodos de carácter técnico y sus conclusiones determinarán el futuro de la Indagatoria en que se actúa; razón por la cual, es durante la emisión de dicho Dictamen, donde surgen varios de los problemas más importantes en la investigación de estos ilícitos.

Para poder emitirse un Dictamen en materia de Propiedad Intelectual, es necesario que el Ministerio Público le proporcione al perito, en términos generales, cuatro elementos mínimos fundamentales:

- a) Solicitud por escrito del Ministerio Público. Este elemento, que pudiera parecer un requisito procedimental obvio, destaca debido a la importancia y problemática que implica. La problemática mencionada, consiste en que los cuestionamientos que obran en ella (los cuales debe contestar el perito en su Dictamen), en ocasiones se formulan de manera equivocada, destacando principalmente como uno de los errores más comunes, cuando dicha autoridad cuestiona respecto a la autenticidad de los objetos remitidos para su estudio; lo cual aparentemente, no contempla

elementos erróneos vistos con un criterio jurídico elemental, sin embargo, ya considerando principios y conceptos técnico-jurídicos de la materia, lo equivocado del cuestionamiento radica en el hecho de que la figura protegida jurídicamente es, en estos asuntos, el signo distintivo que ostentan dichos objetos remitidos y la opinión pericial debe recaer en dicha figura jurídica (la marca), y no en los objetos que la ostentan.

- b) Título(s) de Registro de Marca(s). Este elemento resulta fundamental no sólo para la emisión de un Dictamen, sino para la subsistencia de cualquier Indagatoria al respecto, ya que resulta el documento base de la acción penal, a través del cual va a recaer la opinión pericial, toda vez que este documento aporta el elemento más importante que es la marca. El argumento anterior se desprende toda vez que no es posible realizar ninguna actuación sin conocer cual es el signo distintivo que se presume violado. Otros de los elementos sumamente importantes que aporta este registro es, quién es el titular del signo distintivo, es decir, quién es la persona física o moral que tiene los derechos de exclusividad sobre la marca, lo cual da la pauta para constatar la personalidad jurídica del querellante; la clase que protege la marca, que como se destacó en Capítulos anteriores de esta investigación, constituye el principio de especialidad de los signos distintivos, ya que un título de registro de marca únicamente ampara los productos o servicios

para los cuales fue registrada, con excepción de las marcas notorias, la especificación de la clase de productos o servicios que ampara un registro marcario, soluciona otra de las problemáticas que surgen, ya que en ocasiones son remitidos para su dictaminación, objetos que, si bien ostentan el signo distintivo registrado, no se encuentran protegidos por la clase que ampara el multicitado registro; y por último la vigencia del registro marcario (diez años renovables), este dato constituye otro de los obstáculos técnico jurídicos para la emisión de un dictamen, ya que en ocasiones se remiten para su estudio registros marcarios vencidos y sin las renovaciones correspondientes.

- c) Objetos originales o indubitables de cotejo. Este elemento, en conjunto con el señalado en el inciso anterior, constituye el aspecto técnico del Dictamen pericial en materia de Propiedad Intelectual, ya que respecto a ambos elementos se lleva a cabo un análisis comparativo de las características físicas que éstos presentan, destacándose las diferencias, semejanzas e incluso medidas de seguridad, con las que cuentan unos y carecen los otros. El resultado de dicho análisis sirve para apoyar, pero no para determinar, la conclusión pericial. Cabe señalar que este elemento, debe cuidar la característica consistente en que éstos deben de ser análogos a los objetos remitidos como cuestionados, es decir, que deben pertenecer a la misma clase de

productos y en su caso de servicios a los que pertenecen los elementos dubitables, para poderse llevar a cabo un correcto análisis en la opinión respectiva.

- d) Objetos cuestionados sobre los cuales recaerá la opinión pericial. Son los elementos sobre los cuales va a recaer la opinión pericial y su importancia la constituye el hecho de verificar mediante el análisis comparativo, tal como se señaló en el inciso anterior, sus características físicas, que dichos objetos ostenten la marca presuntamente violada y que se encuentren dentro de la clase de productos o servicios que ampare el Título de Registro de Marca que protege el signo distintivo en cuestión.

Una vez que se cuenta con los elementos antes descritos, el perito procede a realizar un análisis comparativo, que como se señala en el inciso c) del presente apartado, constituye la parte técnica que sirve para apoyar las conclusiones del Dictamen.

Las conclusiones periciales implican una de las problemáticas de mayor importancia con respecto a la inexistencia de un concepto de falsificación de marca; ésta problemática radica en la relevancia de la opinión para la evolución de toda Indagatoria, puesto que depende de la determinación de la existencia de una falsificación de marca, desde el punto de vista pericial, para que la autoridad ministerial pueda seguir con la integración del expediente en que actúa.

Una vez que se cuenta con el Dictamen emitido por el perito oficial, en el que se determina técnicamente la existencia de una falsificación de marca, el Ministerio Público solicita una orden judicial sustentada en lo establecido por el Capítulo VII, del Título Primero del Código Federal de Procedimientos Penales, para la realización de un cateo al inmueble donde, según la investigación correspondiente, se realiza la falsificación de una marca registrada.

Durante la realización de la diligencia de cateo, puede surgir, de no realizarse adecuadamente, otra de las problemáticas en la integración de la indagatorias de estos delitos, ya que en el acta realizada con motivo de dicha diligencia, se mencionan las personas que intervienen en la misma, dentro de las cuales se encuentran los peritos en materia de Propiedad Intelectual, en razón a la naturaleza de estos asuntos, que como auxiliares del Ministerio Público, son solicitados por dicha autoridad con fundamento en el artículo 238 del ordenamiento procedimental federal antes citado. Visto lo anterior y durante la realización de la multicitada diligencia, la autoridad investigadora procede a dar intervención a los peritos en la materia citada, recayendo dicha intervención específicamente sobre los objetos, que en su caso, hayan sido encontrados en el inmueble cateado y consistiendo en la opinión que, de ser así, hace constar que esos objetos al parecer ostentan falsificaciones de la marca en cuestión.

Realizada la intervención y emitida la opinión pericial, el Ministerio Público de la Federación determina el aseguramiento precautorio de los elementos encontrados. La problemática en estas diligencias radica en la omisión de la intervención pericial, ya que es

en la opinión emitida mediante esa intervención, en la que se fundamenta, desde el punto de vista técnico, el aseguramiento ya citado.

Una vez realizado el cateo respectivo en el cual se determinó el aseguramiento precautorio, por así proceder, de los objetos encontrados, el Ministerio Público extrae muestras aleatorias de los mismos, con el objeto de solicitar un nuevo Dictamen pericial en materia de Propiedad Intelectual, remitiendo para su estudio los elementos extraídos y señalados anteriormente, con la finalidad de legitimar la intervención hecha en el cateo y determinar debidamente que los objetos asegurados ostentan falsificaciones del signo distintivo en cuestión.

La descripción hipotética de las diligencias anteriores, son bajo el supuesto de que en la realización de la diligencia de cateo se logró la detención de una persona que presuntamente es el responsable de la comisión del delito de falsificación de marca. Lo anterior, es prudente señalarlo, ya que se debe determinar el grado de participación de las personas que fueron detenidas, en virtud a que se puede tratar únicamente de empleados que desconocen la existencia de una violación a la Ley de la Propiedad Industrial, o bien que incurren en otras conductas delictivas relacionadas con la falsificación de un signo distintivo, tales como la venta, transportación, distribución o almacenamiento, entre otras.

Hechas las actuaciones procedimentales anteriores, el Ministerio Público, en algunos casos, procede a dar cumplimiento con

el requisito señalado en el artículo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que:

“Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan”¹³.

La razón por la que el órgano investigador no está obligado a dar cumplimiento con la diligencia antes mencionada, es que dicha opinión, constituye un simple requisito legal, ya que, tal como lo señala el mismo precepto, independientemente de las conclusiones de la misma, no determinará el actuar de la autoridad ministerial. Por lo anterior, los Ministerios Públicos fundamentan la omisión de esta diligencia, apoyándose en la siguiente tesis jurisprudencial:

“MARCAS, FALSIFICACIÓN O IMITACIÓN DE.

El artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que la declaración administrativa de la falsificación o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde el punto de vista técnico, y no prejuzgará; es decir, cualquiera que sea la declaración que haga la Secretaría de la Economía Nacional, no obliga ni puede obligar constitucionalmente al Ministerio Público, ni mucho menos al Poder Judicial, si la Secretaría, en un caso concreto, declara que hay falsificación y el Ministerio Público o el Juez correspondiente, en caso,

¹³ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. México, 2006.

encuentran que no la hay, debe absolverse al acusado, contra la declaración de la Secretaría; recíprocamente si la Secretaría declara que no hay falsificación y los hechos se denuncian por cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y el Ministerio Público encuentra que si hay delito, puede hacer la consignación no obstante la declaración de la Secretaría, pues las funciones de las autoridades administrativas y las de las autoridades judiciales, son absolutamente independientes.”¹⁴

Contando con los elementos antes mencionados, la autoridad ministerial elabora el pliego de consignación debidamente fundado en los artículos 134, 135 y 135 BIS del ordenamiento procedimental federal, señalando las diligencias practicadas en la Indagatoria, las cuales dieron como resultado la probable responsabilidad de una persona, acreditando para ello el cuerpo del delito.

Cabe puntualizar una problemática más en la investigación de las falsificaciones de marcas, la cual es ajena a cualquier autoridad y la constituye el hecho de que algunos querellantes utilizan al órgano procurador de justicia únicamente como un medio de presión coactivo, para “negociar” de acuerdo a sus intereses, ya que una vez que el órgano persecutor y sus auxiliares realizan las diligencias y actuaciones correspondientes, logra como consecuencia ejercer una coacción jurídica sobre el presunto sujeto activo de la conducta

¹⁴ IUS 2005 de la Quinta a la Octava Época, Apéndice 1917-1995; Apéndice 1917-2000;(Actualizaciones 2001 y 2002). Número de documento: E0005A014092; Tesis de Sala; Materia: Administrativa; Quinta Época; Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCI, Pág. 2182. MARCAS, FALSIFICACIÓN O IMITACIÓN DE. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación. México 2005.

delictiva, de la que resulta, en algunas ocasiones, que el querellante u ofendido abuse de una facultad jurídica con que cuenta dentro de las causas de extinción de responsabilidad penal, otorgar el perdón del ofendido, dando pauta a negociar el otorgamiento del mismo y provocando también diversas formas de corrupción.

4.5 LA NECESIDAD DE UN CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA.

Como se puede apreciar en los apartados anteriores, la inexistencia de un concepto de falsificación de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial, trae aparejada diversas consecuencias que se reflejan en una deficiente integración de las Averiguaciones Previas que investigan este delito y como consecuencia de mínimas aplicaciones de penas por la autoridad judicial, razón por la cual existe la ineludible necesidad de implementar un precepto jurídico, no como tipo penal, sino como concepto que fundamente y aclare ese delito previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, adecuando los elementos propios de la materia, que le dan el sentido y enfoque jurídico de la Propiedad Industrial y por ende de los signos distintivos.

Para comenzar a crear un concepto de falsificación de marcas, es lógico iniciar por analizar el término simple y llano de falsificación, comenzando para ello por lo que menciona el Diccionario de la Lengua Española, el cual establece como falsificar "*Alterar, desnaturalizar, mixtificar.*"¹⁵

¹⁵ Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Porrúa. México, 1989.

Desde el punto de vista jurídico, el Diccionario emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., señala que falsificación, desde el punto de vista etimológico, proviene del latín *falsificatio* que es falso, con falsedad o engaño.

Por otra parte, en términos generales, el mismo Instituto menciona que el término falsificación implica una adulteración, corrupción o contrahechura de una cosa material. Asimismo, la falsificación se considera como una imitación de lo auténtico, de lo genuino o de ciertos signos que caracterizan.

Este vocablo entraña la lesión de intereses jurídicamente protegidos, bien sean individuales o colectivos y tiene como objeto de tutela, la confianza de toda la sociedad en el valor y legitimidad de las cosas, es decir, su interés más importante o principal es la fe pública, que a su vez equivale a la confianza que otorga la sociedad en algunos actos externos, signos y formas a los que el Estado atribuye valor jurídico y que, no deriva de los sentidos o del juicio de los individuos, sino de la determinación impuesta por la autoridad. La afectación a la fe pública origina la inseguridad e incertidumbre dentro de la propia comunidad.¹⁶

El tipo penal en la fracción II del artículo 223 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial que señala: "*Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley.*"¹⁷; señala dos elementos subjetivos de la conducta, los cuales son descritos en la presente investigación debido a que llegan

¹⁶ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa, UNAM. México, 2000.

¹⁷ Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

a generar distintas problemáticas en la comprensión de ese precepto como consecuencia lógica de la inexistencia de un concepto de falsificación de marca:

- 1) Que se realice en forma dolosa; y
- 2) Con fines de especulación comercial.

Respecto al primer elemento subjetivo, consistente en que la falsificación debe ser "*en forma dolosa*", se da pauta a exponer que se entiende por dolo en materia penal, citando para ello lo establecido en el Diccionario Jurídico emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., el cual menciona:

*"En derecho penal el dolo denota la volición, apoyada en el conocimiento correspondiente, que preside la realización de la conducta descrita en los tipos de delito que requieren esa forma de referencia psicológica del sujeto a su hecho. Es, en términos corrientes, el propósito o intención de cometer el delito."*¹⁸

Dentro de este mismo elemento el Dr. Zaffaroni señala que "*el dolo es el elemento nuclear y principalísimo del tipo subjetivo, y frecuentemente, el único componente del tipo subjetivo*".¹⁹

Por último, respecto a este elemento subjetivo, el autor Mauricio Jalife establece un criterio ya aplicado a la materia y con el

¹⁸ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit.

¹⁹ ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal. Parte General. Op. Cit. pág. 428.

cual coincido, el cual plantea que este elemento del tipo "*en forma dolosa*", resulta redundante y por lo tanto innecesaria, ya que dicha conducta implica el conocimiento del sujeto activo, de la existencia de derechos tutelados así como de productos o servicios que ostentan signos distintivos protegidos.²⁰

Para analizar el segundo elemento subjetivo que contiene el mencionado tipo, el cual menciona que la conducta de falsificación de marca debe ser "con fines de especulación comercial", comenzaremos al igual que con el primer elemento, por lo que entiende el Diccionario de la Lengua Española como especulación: "*Acción y efecto de especular. Operación comercial con ánimo de obtener lucro.*"²¹

Entrando en materia jurídica, el Diccionario, emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., señala que especulación, proviene del latín *speculatio*, de *speculari*, observar. Es un acto de operación comercial que se practica con ánimo de lucro. Se refiere a todas las actividades sobre mercaderías, títulos de crédito, o inmuebles cuyo fin primordial es el obtener un lucro, bien sea por la reventa o por la explotación que se haga de los mismos.²²

Lo anterior encuentra relación con lo señalado por el Código de Comercio en su artículo 75 fracción I, respecto a lo que este ordenamiento considera como acto de comercio:

²⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Op. Cit. pág. 601.

²¹ Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Op. Cit.

²² INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit.

“toda adquisición, enajenación, y alquiler verificado con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados.”²³

Derivado de lo anterior Mauricio Jalife establece: *“En consecuencia, la escala comercial se alcanza desde el momento en que se comercia con un producto de los considerados como ilegales”*.²⁴

Con la finalidad de comprender adecuadamente la propuesta de reforma para incluir el concepto de falsificación de marca en la Ley de la Propiedad Industrial, es conveniente profundizar en los elementos que componen dicho concepto, partiendo del concepto simple de falsificación antes expuesto, así como de algunas figuras jurídicas preexistentes señaladas por la legislación en materia de Propiedad Industrial; dichos elementos son los siguientes:

- a) **Falsificación de una marca registrada.**- Constituye el elemento de acción esencial del concepto y como se desprende del concepto de falsificación simple, señalado en párrafos anteriores, implica una adulteración, corrupción, contrahechura, pero sobre todo la reproducción de una cosa material, que para el caso que nos ocupa es una marca o signo distintivo, la cual, debe realizarse cumpliendo con una función distintiva para la que fue creada original y lícitamente, ostentándose en productos o servicios.

²³ Agenda Mercantil, Código de Comercio. ISEF. México, 2004.

²⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Op. Cit. pág. 601.

b) **Que dicha reproducción sea en forma idéntica o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.-**

Este elemento es un tanto subjetivo y se desprende de lo señalado en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual contiene el principio de territorialidad y que señala: "La marca deberá ser usada en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo"²⁵. Este elemento, se interpreta apoyado en los criterios señalados en el apartado 2.3 de la presente investigación, dentro de lo referente al Sujeto Activo y en el cual se enumeran y detallan criterios para determinar la similitud en grado de confusión. Lo anterior, en razón a que una marca no tiene que ser reproducida en forma idéntica para considerarse como una falsificación, sino también de forma similar, siempre y cuando no pierda su carácter original y distintivo que le dio su origen lícito.

c) **Que dicha reproducción se aplique sobre productos o servicios que ampara la clase que protege la marca registrada.-**

Este elemento atiende primordialmente a lo establecido por el principio de especialidad de la marca, por lo cual se considera falsificada una marca, únicamente si ésta se reproduce sobre productos o servicios que corresponden a la misma clase de los amparados y señalados en Título de Registro que protege el signo distintivo. Lo anterior tiene como excepción a las marcas notorias, las

²⁵ Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

cuales pueden ampliar su ámbito de protección más allá de lo que como regla establece el principio de especialidad de la marca.

d) **Que genere confusión o engaño al consumidor.-** El presente elemento se enfoca a la intención del falsificador al realizar la reproducción de un signo distintivo, el cual consiste en lograr comercializar los productos que ostentan las falsificaciones, sin embargo para ello busca confundir a la figura que dentro de la materia de Propiedad Industrial, y sobre todo tratándose de marcas, es a quien se enfoca toda actividad relacionada con las mismas, el consumidor.

e) **Que la reproducción sea sin autorización del titular de la marca registrada.-** Este elemento, tratándose de las falsificaciones de marcas, debe ser considerado el más importante jurídicamente hablando, ya que conjuntamente a la existencia de una conducta de reproducir una marca, esa conducta no puede considerarse ilícita con la ausencia de este elemento. Lo antes mencionado rompe con cualquier presupuesto en cuanto a los objetivos de protección de la Propiedad Industrial en lo respectivo al prestigio que toda empresa busca por la calidad de sus productos, toda vez que entre particulares pueden llegar a existir negociaciones en las que el titular de una marca otorga autorizaciones a terceras personas, incluso, aunque éstos no cumplan con las normas de calidad de los productos que ostentan el signo distintivo reproducido, rompiendo con una hipótesis de falsificación de marca.

Analizados los elementos antes expuestos, quedan de manifiesto todos aquellos aspectos que no comprende la descripción del tipo de falsificación de marca en la ley de la materia, por ello, resulta de suma importancia la creación de un concepto que comprenda estos aspectos, logrando como consecuencia, despejar las lagunas existentes en la interpretación de esta conducta.

Como consecuencia de lo anterior y conjugando los elementos anteriormente analizados, se logra como resultado la conformación de un concepto de falsificación de marca, para quedar de la manera siguiente:

Se entiende como falsificación de una marca, la reproducción de un signo distintivo debidamente registrado, sin autorización de su titular respectivo, en forma idéntica o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, aplicada sobre los mismos productos o servicios que ampara la marca protegida y que tenga como finalidad motivar o generar en el ánimo del público consumidor, una confusión o engaño al momento de identificarla.

Con la creación de un concepto de falsificación de marca, el trabajo restante es el de darle una utilidad jurídica idónea ó alcance razón por la cual, éste debe incluirse en un precepto de la Ley de la Propiedad Industrial, provocando como resultado, el esclarecimiento de las deficiencias jurídicas derivadas de su inexistencia.

En opinión sustentada por la investigación practicada, la conclusión que se propone para reformar la Ley de la Propiedad Industrial consiste en adicionar el concepto de falsificación de

marca, como un segundo párrafo en la fracción II del artículo 223, para quedar de la siguiente manera:

Art.223. Son delitos:

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley.

Se debe entender como falsificación de una marca, para efectos del presente ordenamiento, la reproducción de un signo distintivo debidamente registrado, sin autorización de su titular respectivo, en forma idéntica o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, aplicada sobre los mismos productos o servicios que ampara la marca protegida y que tenga como finalidad motivar o generar en el ánimo del público consumidor, una confusión o engaño al momento de identificarla.

Como se desprende de lo anterior, el multicitado concepto se compone de diversos principios y preceptos, los cuales vistos de forma separada, únicamente explican las razones por las cuales son contemplados en el ordenamiento legal en comento. Por otra parte dichos principios y preceptos, que conforman, ya en conjunto, el concepto de falsificación de marca, encuentran su justificación dentro del precepto que se propone, en la aplicación jurídica de eliminar interpretaciones subjetivas ya que es en este artículo donde se menciona el término sin definirlo.

CONCLUSIONES.

La investigación realizada anteriormente pone de manifiesto diversos elementos esenciales que se deben conocer, no sólo de las marcas, sino de la Propiedad Industrial en general, su importancia y protección; razón por la cual, se determina lo siguiente:

PRIMERA.- Mediante el estudio de los antecedentes históricos de la Propiedad Industrial, se logra entender la función que desempeñan las marcas en las actividades relacionadas con la industria y el comercio, como signo distintivo para la identificación de mercancías, a lo largo de la historia.

SEGUNDA.- La Ley de la Propiedad Industrial, contempla un concepto legal de marca estableciendo un criterio sobre el cual los autores de la materia, emiten sus opiniones al respecto, dentro de las cuales señalan la existencia de diversos tipos de marcas, sin embargo, dicha legislación de la materia menciona cuatro tipos, dentro de las cuales se puede clasificar al resto: nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

TERCERA.- La importancia de las marcas dentro de las actividades comerciales tiene un alcance transnacional, ya que su regulación es contemplada por las políticas comerciales internacionales, que se reflejan en apartados específicos dentro de dos ordenamientos internacionales en los que México es parte y que, en mi opinión y en virtud a su importancia, son fuente jurídica de la materia: el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad

Industrial de 1883 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

CUARTA.- La inexistencia de un concepto de falsificación de marca en la Ley de la Propiedad Industrial, representa uno de los obstáculos más importantes en la protección de los signos distintivos registrados en nuestro país, ya que es objeto de interpretaciones subjetivas, tanto de los particulares, como de las autoridades que tienen relación con ella, generando prácticas que aprovechan las lagunas jurídicas originadas por la ausencia de este concepto.

QUINTA.- La propuesta de la presente investigación tiene su alcance en la creación e inclusión de un concepto de falsificación de marcas en un precepto del mencionado ordenamiento. Cabe señalar que el propósito de esta investigación no es el de crear el delito de falsificación de marca, en virtud a que éste ya existe y contempla diversos elementos para tipificar esta conducta, sino eliminar una de las varias lagunas existentes en esta materia

SEXTA.- El concepto de falsificación de marca que se propone contempla cinco elementos propios de la materia, tanto jurídicos como teóricos, que requieren de cierta sensibilidad jurídica en la materia para su comprensión; dichos elementos son:

- a) Falsificación de una marca registrada;
- b) Que dicha reproducción sea en forma idéntica o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;

- c) Que dicha reproducción se aplique sobre productos o servicios que ampara la clase que protege la marca registrada;
- d) Que genere confusión o engaño al consumidor; y
- e) Que la reproducción sea sin autorización del titular de la marca registrada.

SÉPTIMA.- La propuesta, para reformar la Ley de la Propiedad Industrial, sustentada por la investigación realizada, consiste en adicionar el concepto de falsificación de marca, como un segundo párrafo en la fracción II del artículo 223 del ordenamiento mencionado, para quedar de la siguiente manera:

Art. 223. Son delitos:

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley.

Se debe entender como falsificación de una marca, para efectos del presente ordenamiento, la reproducción de un signo distintivo debidamente registrado, sin autorización de su titular respectivo, en forma idéntica o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, aplicada sobre los mismos productos o servicios que ampara la marca protegida y que tenga como finalidad motivar o generar, en el ánimo del público consumidor, una confusión o engaño al momento de identificarla.

OCTAVA.- El elemento jurídico más importante del concepto de falsificación de marca lo constituye la falta de autorización del titular de una marca, toda vez que conforma el elemento de legitimidad, sin el cual esa conducta puede considerarse ilícita.

NOVENA.- La reforma que se propone, consistente en la creación del concepto de falsificación de marca, encuentra su justificación para incluirse dentro de la fracción II del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, en la eliminación de interpretaciones subjetivas de la ley, que generan como consecuencia deficiencias de fondo en la protección de los signos distintivos. Por otra parte, la razón para incluir el concepto de falsificación de marca en ese artículo, es que su aplicación resulta idónea en virtud a que el término que define se encuentra señalado en ese precepto y a que los elementos que conjunta ya se encuentran regulados en otros preceptos de dicho ordenamiento.

BIBLIOGRAFIA.

CARDERO Ma. Elena. Que ganamos y que perdimos con el TLC. Siglo XXI. Primera edición. México, 1996. Páginas 338.

CARPIZO Jorge, CARBONELL Miguel. Derecho Constitucional. Porrúa, UNAM. Primera Edición. México, 2003. Páginas 173.

CAUQUI, Arturo. La propiedad Industrial en España. Revista de Derecho Privado. Primera Edición. Madrid, 1978. Páginas 297.

COLÍN SÁNCHEZ Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Porrúa. Decimonovena Edición. México, 2005. Páginas 886.

DE LA FUENTE GARCÍA Elena. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Primera Edición. Madrid, 2001. Páginas 941.

DÍAZ-ARANDA Enrique. Derecho Penal. Parte General. Porrúa. Segunda Edición. México, 2004. Páginas 421.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Sista. Sexta edición. México, agosto 2003. Páginas 241.

JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Porrúa. Primera Edición. México, 2002. Páginas 628.

MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, TSURU ALBERU, Kiyoshi Lago (Comentario). Breviarios Jurídicos, Delitos y Otros Ilícitos Informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial. Porrúa. Primera Edición. México, 2003. Páginas 107.

PEREZ MIRANDA Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia en México. Porrúa. Tercera edición. México, 2002. Páginas 371.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J. Propiedad Industrial y Competencia en México. Patentes, Obtentores de Vegetales, Informática. Un Enfoque de Derecho Económico. Porrúa. Tercera edición. México, 2002. Páginas 378.

RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. U.N.A.M., McGraw Hill. Primera Edición. México, 1998. Páginas 225.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. Primera Edición. México, 1960. Páginas 468.

RIVERA SILVA Manuel. El Procedimiento Penal. Porrúa. Trigésima Edición. México, 1998. Páginas 393.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Porrúa. Segunda edición, México, 1995. Páginas 504.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, Tomo I. Porrúa. México, 2000. Páginas 612.

SONÍ CASSANI, Mariano, SONÍ FERNANDEZ, Mariano (Compiladores). Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. Porrúa. Segunda Edición. México, 2001. Páginas 1032.

VIÑAMATA PASHKES Carlos. La Propiedad Intelectual. Trillas. Primera edición. México, 1998. Páginas 360.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Cárdenas Editor Distribuidor. Segunda Edición, Cuarta Reimpresión. México, 1998. Páginas 857.

DICCIONARIOS.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U. N. A. M., Tomo VI. Primera Edición. México, 1984.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa, UNAM. México, 2000.

Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Porrúa. México, 1989.

LEGISLACIONES.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México, 2004.

Agenda Mercantil, Código de Comercio. ISEF. México, 2004.

Agenda Penal Federal. ISEF. México, 2006.

Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Sista. México, 2006.

JURISPRUDENCIA.

IUS 2005 de la Quinta a la Octava Época, Apéndice 1917-1995; Apéndice 1917-2000;(Actualizaciones 2001 y 2002). No. Registro: 264,179; Tesis aislada; Materia(s): Penal; Sexta Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: Segunda Parte, X; Tesis; Página: 91; MARCAS, FALSIFICACION DE. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación. México, 2005.

IUS 2005 de la Quinta a la Octava Época, Apéndice 1917-1995; Apéndice 1917-2000;(Actualizaciones 2001 y 2002). Número de documento: E0005A014092; Tesis de Sala; Materia: Administrativa;

Quinta Época; Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCI, Pág. 2182. MARCAS, FALSIFICACIÓN O IMITACIÓN DE. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación. México, 2005.

REVISTAS.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXIV, Clasificación de Niza. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Octava Edición. México, 2003.