

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

**"ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA MEJOR EFICACIA EN EL COMBATE DE LA  
COMERCIALIZACION DE COPIAS ILCITAS EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO"**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA  
ARTURO MORENO MEDINA**

**ASESOR: LICENCIADO CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ**

**MEXICO, D.F. 2006**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

### **A MIS PADRES:**

FERNANDO Y AIDA YOLANDA, POR SU AMOR, PACIENCIA, DEDICACION, ESFUERZO, FE Y SACRIFICIO EN TODOS MIS PROYECTOS DE VIDA.

### **AL AMOR DE MI VIDA**

MARCE, POR TU AMOR, APOYO INCONDICIONAL, POR CREER EN MI Y PERMITIRME SER PARTE DE TU VIDA.

### **A MIS HIJOS**

LA RAZON DE MI EXISTIR Y MI MAYOR ORGULLO, MARIA FERNANDA Y ARTURO.

### **A MIS HERMANOS**

OLIVIA, EDUARDO, ALEJANDRO Y JUAN CARLOS, POR SU AMOR, ENSEÑANZA Y EJEMPLO DE VIDA.

### **A MIS SOBRINOS**

EDUARDO Y ANA LAURA, POR SER PARTE INTEGRANTE DE MI EXISTENCIA

### **A MI ABUELA**

"CHATANUGA", SIN IMPORTAR QUE TAN LEJOS TE ENCUENTRES, SIEMPRE VIVIRAS EN MI CORAZON.

### **A MIS AMIGOS**

CESAR, KARLA, SERGIO Y JUAN MANUEL, POR SU AMISTAD, CARIÑO, RESPETO Y COMPLICIDAD.

**AL LICENCIADO CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ**

POR SER PIEZA FUNDAMENTAL DE UNO DE LOS GRANDES PROYECTOS DE MI VIDA.

**A MIS FAMILIARES**

A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CONTRIBUYERON A MI FORMACION PERSONAL Y PROFESIONAL.

A TODOS USTEDES, Y SOBRE TODO A DIOS, **GRACIAS.**

## **C A P I T U L A D O**

### **INTRODUCCION**

#### **CAPITULO I**

##### **ASPECTOS GENERALES**

<b>1.1. ORIGENES DE LA MARCA</b>	
<b>1.1.1. Derecho precortesiano .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.2. Epoca colonial .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2. FUNCIONES DE LA MARCA</b>	
<b>1.2.1. Indicación de origen .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2.2. Distinción de productos y servicios .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2.3. Garantía .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2.4. Publicidad .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3. MARCAS DE PRODUCTOS .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4. EL USO FACULTATIVO .....</b>	<b>16</b>
<b>1.5. TERRITORIALIDAD .....</b>	<b>17</b>
<b>1.6. DERECHOS QUE CONFIERE .....</b>	<b>18</b>
<b>1.7. DURACION .....</b>	<b>19</b>
<b>1.8. EVOLUCION LEGISLATIVA</b>	
<b>1.8.1. Códigos mercantiles .....</b>	<b>19</b>
<b>1.8.2. Legislación autónoma .....</b>	<b>20</b>
<b>1.9. LEGISLACION VIGENTE</b>	
<b>1.9.1 Nacional .....</b>	<b>21</b>
<b>1.9.2 Internacional .....</b>	<b>22</b>

#### **CAPITULO II**

##### **EL DERECHO A LAS MARCAS Y SU ADQUISICION**

<b>2.1. CONCEPTOS BASICOS .....</b>	<b>23</b>
-------------------------------------	-----------

<b>2.2.</b>	<b>CARÁCTER DISTINTIVO .....</b>	<b>24</b>
2.2.1.	Signos registrables .....	25
2.2.2.	Marcas evocativas .....	25
2.2.3.	Dibujos .....	28
2.2.4.	Dibujos genéricos .....	28
2.2.5.	Imágenes .....	28
2.2.6.	Letras y números, combinaciones .....	29
2.2.7.	Formas tridimensionales .....	29
2.2.8.	Otros signos registrables .....	29
2.2.9.	Relieves .....	30
2.2.10.	Partículas de uso común .....	30
<b>2.3.</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL .....</b>	<b>31</b>
<b>2.4.</b>	<b>Denominaciones o razones sociales .....</b>	<b>34</b>
<b>2.5.</b>	<b>Nombre propio de una persona física .....</b>	<b>34</b>
<b>2.6.</b>	<b>El valor de la marca no registrada .....</b>	<b>35</b>
<b>2.7.</b>	<b>Marcas colectivas .....</b>	<b>35</b>
<b>2.8.</b>	<b>Avisos comerciales .....</b>	<b>36</b>
<b>2.9.</b>	<b>Registro de marcas</b>	
2.9.1.	Requisitos de fondo .....	37
2.9.2.	Requisitos del solicitante .....	37
2.9.3.	Trámite de registro .....	39
2.9.4.	Facultades de la autoridad administrativa .....	41
2.9.5.	Licencias y transmisión de derechos .....	42
<b>2.10.</b>	<b>Nulidad, caducidad y cancelación de registro .....</b>	<b>44</b>
<b>2.11.</b>	<b>Protección a la denominación de origen .....</b>	<b>46</b>
<b>2.12.</b>	<b>Autorización para el uso de la marca .....</b>	<b>48</b>

### **CAPITULO III**

#### **LAS MARCAS EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO**

<b>3.1.</b>	<b>Clasificación de productos .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2.</b>	<b>Las marcas en la industria del vestido</b>	

3.2.1.	Evolución .....	55
3.2.2.	Organización .....	61
3.2.3.	Protección .....	63
3.3.	Importancia y repercusión en el desarrollo económico .....	69

#### **CAPITULO IV**

##### **FALSIFICACION DE MARCAS PROTEGIDAS POR LA LEY EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO**

4.1.	Presencia comercial de las marcas .....	71
4.2.	Proceso en la comercialización de copias ilícitas .....	72
4.2.1.	Insumos necesarios para la confección de copias ilícitas.....	74
4.2.2.	Confección de copias ilícitas .....	76
4.2.3.	Almacenamiento de copias ilícitas .....	77
4.2.4.	Transportación de copias ilícitas .....	77
4.2.5.	Distribución o venta de copias ilícitas .....	79
4.2.6.	Dolo y especulación comercial en la comercialización de copias ilícitas .....	80
4.3.	Aspectos económicos	
4.3.1.	Daño patrimonial .....	81
4.3.2.	Daño moral .....	87
4.3.3.	Impacto en la generación de empleos .....	89
4.3.4.	Competencia desleal .....	90
4.3.5.	Comercio informal .....	91
4.3.6.	Evasión de impuestos .....	94
4.3.7.	Ingresos ilícitos .....	95

#### **CAPITULO V**

##### **PERSECUCION Y SANCIONES**

5.1.	Infracciones administrativas .....	97
5.2.	Procedimiento administrativo	
5.2.1.	Reglas generales .....	101
5.2.2.	Declaración administrativa .....	103
5.2.3.	Recurso de Reconsideración .....	115
5.3.	Inspección, infracciones y sanciones administrativas .....	116

<b>5.4.</b>	<b>Delitos .....</b>	<b>129</b>
5.4.1.	Falsificación .....	133
5.4.2.	Imitación fraudulenta .....	134
5.4.3.	Uso de marca falsificada sin autorización .....	135
5.4.4.	Comercialización de marca falsificada .....	136
5.4.5.	Tentativa .....	137
5.4.6.	Reincidencia .....	137
5.4.7.	Acción penal .....	138
5.4.8.	Promoción de la acción .....	138
5.4.9.	Autoridades competentes .....	138
5.4.10.	Proceso .....	138
5.4.11.	Penas .....	138
5.4.12.	Prescripción de la acción .....	138
<b>5.5.</b>	<b>Indemnización .....</b>	<b>139</b>

## **CAPITULO VI**

### **PROPUESTA**

<b>6.1.</b>	<b>Consideraciones generales .....</b>	<b>140</b>
<b>6.2.</b>	<b>Reformas a la ley de propiedad industrial en materia de marcas</b>	
6.2.1.	Facultar a la autoridad a perseguir el delito de falsificación de marca o copia ilícita, de forma oficiosa.....	144
6.2.2.	La improcedibilidad de la facultad del denunciante para otorgar perdón, al tratarse de un delito grave .....	147
6.2.3.	Que el tipo penal sea equiparable a delincuencia organizada..	148
<b>6.3.</b>	<b>Especialización de los funcionarios encargados en la impartición de justicia.....</b>	<b>149</b>
	<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>153</b>

## INTRODUCCION

Un sector importante en la economía de nuestro país, lo es sin lugar a duda, la industria del vestido, la cual, en sus diferentes modalidades, genera una considerable fuente de empleo para el grueso de la población, además de significar considerables ingresos arancelarios.

En el normal desarrollo de esta actividad económica, ha proliferado la creación y desarrollo de innumerables marcas y nombres comerciales, propiedad de empresarios mexicanos, los cuales, gracias a la calidad de las mercancías ofertadas y constancia en el mercado nacional, han logrado el reconocimiento del público consumidor hacia sus productos.

A raíz del posicionamiento que logran tales productos, un sector de la población, ha decidido trabajar en la ilegalidad, imitando, produciendo, almacenando, distribuyendo y comercializando productos similares a los de las marcas posicionadas en el mercado nacional, contraviniendo de tal manera los intereses de las empresas legalmente constituidas.

Tal actividad ilegal, ha venido creciendo de manera incontrolable a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, identificándose dicha actividad como "COMERCIALIZACION DE COPIAS ILICITAS", la cual se presenta, cuando tres o más personas acuerdan organizarse para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí, o unidas a otras, tienen como fin o resultado producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de obras, fonogramas, videogramas, programas de cómputo, ropa o libros protegidos por la ley federal de derechos de autor.

Encontramos, que en nuestro país, la legislación inherente a la propiedad intelectual, referente a derechos de autor y de propiedad industrial, ha permanecido por años sin cambios significativos y con sanciones administrativas y penales menores, aunado al hecho de que la persecución a la piratería y contrabando actualmente se dificulta porque los afectados no siempre presentan la querrela.

Por tal motivo, resulta prioritario revisar el marco jurídico en materia de derechos de autor, para hacerlo congruente con la realidad y de acuerdo a las necesidades de la nación, además de crear una conciencia social contra la piratería y ejercer una acción penal efectiva contra el que fomente el comercio ilegal, ya sea como fabricante, introductor, distribuidor o vendedor de estos productos.

Dentro de las revisiones del marco jurídico, se encuentra la relativa a el hecho de que si la piratería es considerada por la ley procesal penal -- artículo 194- - como delito grave, esto por afectar de manera considerable los valores importantes de la sociedad, **el hecho de que este delito grave tenga como requisito de procebilidad una querrela, es una contradicción jurídica grave**, ocasionando una problemática en la persecución de los delitos, pues la autoridad ministerial se ve limitada por la existencia o no de una querrela o, en su caso, se cuestionaría además la legalidad de intervenir o no en los casos de flagrancia.

Al momento en que el delito de piratería sea perseguido de oficio, facilitará la oportuna intervención por parte de las autoridades judiciales y administrativas, en los casos de flagrancia, existiendo en todo momento, la posibilidad de que los titulares de los derechos autorales y conexos denuncien y actúen como coadyuvantes en los delitos de derechos de autor que sean de su conocimiento, o de los cuales sean víctimas.

Dentro de las circunstancias idóneas para una mejor eficacia en el combate de la piratería, es necesario que se faculte a las autoridades judiciales y administrativas, para perseguir el delito de oficio y no tener que esperar a que se presenten querellas.

Además, al ser perseguible de oficio la "COMERCIALIZACION DE COPIAS ILICITAS", las autoridades judiciales y administrativas, evitarían que las empresas afectadas otorguen el perdón, lo cual, significa otro gran problema en el combate al comercio ilegal de productos, toda vez, que antepone un objetivo económico al de salvaguarda, promoción y protección de la actividad cultural de los autores y titulares de derechos y conexos.

Al legislarse que la "COMERCIALIZACION DE COPIAS ILICITAS", sea perseguida 'de oficio', y se presente un endurecimiento en las penas a quienes se dedican a esta actividad ilícita, se conseguirá abatir esta práctica lesiva a la cadena productiva de nuestro país.

Tal endurecimiento, se presentaría al tratar a la "COMERCIALIZACION DE COPIAS ILICITAS" como delincuencia organizada, ya que con ello, el incremento en las penas privativas de libertad y sanciones económicas, resultaría una figura eficaz para el combate de la piratería, lo cual, significaría una correcta protección a los comerciantes establecidos, así como a los derechos de autor.

El combate a la "COMERCIALIZACION DE COPIAS ILICITAS" piratería, se presenta principalmente con los operativos realizados por las autoridades judiciales y administrativas, las cuales cumplen una labor disuasiva de la práctica de esta actividad.

Además, resulta necesario, dotar a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, de los elementos jurídicos idóneos que les permitan lograr una mejor eficacia en el combate a la delincuencia, así como una correcta preparación de los funcionarios encargados de las tales células.

# CAPITULO I

## ASPECTOS GENERALES

### 1.1. Orígenes de la marca

#### 1.1.1. Derecho precortesiano

Con el comienzo de las civilizaciones, en nuestro territorio Mexicano, surge el DERECHO PRECORTESIANO, etapa, en la cual se encuentran las culturas más importantes por su desarrollo tales como la; Olmeca, Maya, Chichimeca, Azteca, en el que la mayor parte de su derecho se caracteriza por ser consuetudinario, pero ya existe una clara visión de definir los delitos y los castigos para cada uno de ellos, por otra parte se ha criticado su crueldad del como castigar al delito, pero fue una forma en que todos estaban enterados y así todos los habitantes de esa época lo pensaban para realizar sus conductas antijurídicas.

Los historiadores describen el notable grado de adelanto que las ciencias y las artes alcanzaron entre los mexicanos antes de la conquista española.

Sin duda, un testimonio de la avanzada cultura de dichos pueblos, es la industria textil, incrementada por el hábil manejo de los telares, que produjo telas de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebrería; la fabricación de vasijas de barro para servicio y adornos del hogar, así como los numerosos y variados objetos que los antiguos mexicanos vendían en los mercados.

Sin embargo, el estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo y de los comerciantes al por mayor, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las mercaderías. Por lo mismo, tampoco había entre los antiguos mexicanos disposiciones que directa o indirectamente regularan el derecho sobre las marcas en su acepción jurídica.(1)

Pese a las consideraciones sobre la concepción de la marca en los pueblos mexicanos, hasta antes de la conquista española, y de los interesantes sellos y pintaderas que se reproducen como testimonio de sus investigaciones, Nava Negrete opina que "Es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos(2).

*(1) RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S. A., 1960, pp. 5 y 6.*

*(2) NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Porrúa, S. A., 1985, pp. 3-10.*

Es destacable comentar, que en el derecho romano, no existía un reconocimiento del derecho de autor y sólo se legislaban en él tres categorías de derechos: personales, de obligación y reales, y dentro de estos últimos sólo se admitía la propiedad de una creación intelectual exteriorizada en un cuerpo material (manuscrito, dibujo, pintura o escultura).

### **1.1.2. Epoca colonial**

En el estudio de las características del comercio y de la industria de la Nueva España durante la dominación española, se presenta un cuadro que explica la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial de nuestro país y la ausencia por consiguiente, de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca tal y como en nuestros días lo entendemos.(3); Así mismo, Ots Capdequi afirma que no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladoras de esta materia a lo largo del período colonial.(4)

Este extenso periodo de desconocimiento de los derechos intelectuales se extiende hasta el siglo XV, cuando, con la invención de la imprenta, que permitió la conservación de la palabra y el pensamiento de los hombres, facilitando enormemente su reproducción y difusión, con lo cual, tuvo origen el sistema de los privilegios.

El privilegio que el estado otorgaba al inventor, sólo se realizaba si este último cumplía con una serie de formalidades, de ahí que a tal sistema se le conozca también con el nombre de formalista.

Este sistema, vigente en Europa durante los siglos XVI a XVIII, consistía en un permiso por el cual el Estado otorgaba a los autores, como una gracia especial, la facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con condiciones que se determinaban expresamente, previo un detenido examen de su texto. Para los que infringieran esas disposiciones o publicaran una obra sin haber gestionado el correspondiente privilegio, se establecían severas sanciones. (5)

Sin embargo, existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas; sólo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo.

*(3) RANGEL MEDINA, op. cit. p. 7.*

*(4) OTS CAPDEQUI, José María, Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho propiamente Indiano, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires, 1945, p. 451.*

*(5) CARLOS ACEBEY, Pedro, bases para una reforma de la legislación americana, artículo publicado en Revista mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971, pág.58*

Entre las disposiciones que refieren a las marcas tomadas con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, encontramos las siguientes:

- Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.

- Cédula Real del 1o. de octubre de 1733 sobre la platería.

- Ordenanzas del Virrey Fuenclara de 1746 estableciendo el empleo de marca obligatoria en las piezas que labren los plateros.

- Ordenanzas de Ensayadores dadas en México. el 7 de julio de 1783, confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez en diciembre del mismo año.(6)

-Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia a marcas de control estatal, como las que hoy se designan como marcas obligatorias".(7)

- Marcas de fuego usadas por las corporaciones monásticas, en los libros, para cumplir con las bulas expedidas por Pío V y Sixto V, que excomulgaban a los que se robasen los libros de las bibliotecas.(8)

Estas disposiciones significan un antecedente de las marcas colectivas y constituyen una importante muestra de las marcas para impresiones y publicaciones, ya que no sólo señalaban la procedencia del convento o escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación o imprenta.(9)

*(6) Véase el texto de esas y otras disposiciones similares en las que se alude a las marcas en Lawrence Anderson, El arte de la platería en México, Editorial Porrúa, S. A., 1956, pp. 33; 57 a 60; 67 y 68 y 282 a 293.*

*(7) BREUER MORENO, Pedro C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 13.*

*(8) Detalles de estos ordenamientos y reproducciones de estos distintivos de los libros indicando su procedencia, pueden verse en SALA Rafael, Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas, Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1925, p. XII.*

*(9) RANGEL MEDINA, op. cit. p. 12(9) RANGEL MEDINA, op. cit. p. 12.*

## **1.2. Funciones de la marca**

### **1.2.1. Indicación de origen**

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen de su producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

Según Derenberg: "No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos, que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad". Como explica el propio Derenberg: "el término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, era considerada mas allá del concepto legal de trademark".(10) Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que "tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante".(11)

Al respecto, Pouillet, recordando una definición dada por un tribunal francés del año 1868 nos dice: "Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren"(12) La marca distinguía a un fabricante de otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus fabricantes.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria.

(10) DERENBERG, *Trade Mark Protection and Unfair Trading*, Nueva York 1936, pág.30.

(11) DERENBERG, *op. cit.*, pág.31.

(12) POUILLET, E., *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrente Déloyale et Tours Genres*, Paris 1912, pág.14, quien opina que la marca cumple una función esencial de indicar origen dice: « ...es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable".

Obsérvese que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios, que los distinguan con las mismas marcas. Esto es posible a través de la concesión de licencias y de franquicias (13). En estos supuestos los "orígenes" pueden ser muchos y la marca una sola.

McCarthy cita un fallo de un tribunal norteamericano que data del año 1933 en el que puede apreciarse la modificación sustancial del criterio sobre la función identificatoria del origen: "Lo que quiere decir con tal expresión (14) es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera que sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han adquirido siempre". (15)

Esta esperanza o idea del comprador puede inclusive ser equivocada, toda vez que el titular originario de la marca, la haya vendido a un tercero. O bien, como dije recién, haya autorizado su uso a otros.

Esto no significa que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata. El comprador supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

Finalmente, debemos entender por denominación de origen, la declaración que haga la autoridad de un país para proteger la denominación o el nombre de una región geográfica para distinguir uno o varios productos originarios de dicha región, cuando su calidad o características comprenda los factores naturales y humanos de dicho medio geográfico.

El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial define la denominación de origen como:

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

A pesar de que no existe referencia expresa a las denominaciones de origen, el Convenio de París, refiere la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas sobre la procedencia de los productos o de la identidad del productor.

(13) *Franchises.*

(14) *"identificar la fuente de origen".*

(15) *McCarthy, J. Thomas, Trademarks and Unfair Competition, New Cork, 1973, pág.90.*

El Tratado de Libre Comercio señala, que los medios legales para que las personas que tengan interés, puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

El propio tratado establece que la obligación para las partes de negarse a registrar o anular el registro de una marca que contenga indicaciones geográficas de tal naturaleza que induzcan al público al error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto.

El mismo documento señala que cada una de las partes aplicará también las disposiciones de los párrafos 1 y 2 a toda indicación geográfica que, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan los productos, proporcione al público una idea falsa que éstos se originan en otro territorio, región o localidad.

Son objeto de la denominación de origen todos aquellos artículos procedentes de un territorio determinado que se han hecho famosos, por las cualidades de la región o por la habilidad humana que durante años se han plasmado en ellos y que les den características diferentes, normalmente superiores en calidad a otros productos similares, elaborados en otra región. Esto da al industrial o comerciante el derecho a identificarlos mediante el uso de una denominación de origen, autorizado por el Estado, que garantizará al consumidor la certeza sobre la procedencia del producto que se encuentra en el mercado.

En virtud de que en las denominaciones de origen el titular es el Estado, los particulares, personas físicas o morales, sólo podrán aprovecharse de ellas mediante el uso que les autorice el propio Estado, por medio de sus órganos competentes. (artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial).

### **1.2.2. Distinción de productos y servicios**

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros. Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. (16) Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.

*(16) Este a veces lo ignorará puesto que puede haberlo comprado a un distribuidor.*

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca. (17)

### **1.2.3. Garantía**

Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad. (18) Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sino una calidad uniforme. Habrá posiblemente productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vínculo común, que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestión el precio que deba pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre se volverá sobre la misma marca. Pero esto nadie tiene que ver con la función de garantía comentada.

La calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no constituye ninguna obligación legal del titular de la marca. No hay norma que le exija fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de los años. Más allá de su constitucionalidad, de haberla, no alcanzarían los jueces para determinar cuando la calidad varió, o no, y si varió, si hay excusas legítimas para ello.

Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad, seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado. Una marca que viole esa esperanza del público dejará de ser elegida.

El público reacciona rápidamente ante estos hechos y adquiere un producto o servicio de la competencia. Tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado que en perderlas. Las preferencias del público se conquistan con el esfuerzo y se pierden con facilidad. Por ello el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.

*(17) Mathely, P., la designa como función natural y esencial en Le Droit des Signes Distinctives, 1984, pág.13.*

*(18) Callman, R., The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 1988, pág. 9 (17.03) explica que "lo que se conoce como una garantía, es, de hecho, la concientización del vendedor y comprador de que el uso de una marca sugiere una cierta constancia de producto".*

A pesar de la importancia que tiene mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria, o derivada como la llama Mathely. (19) Cualquiera sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que los distinga seguirá siendo marca.

#### **1.2.4. Publicidad**

Otra de las funciones que cumple la marca es la publicitaria. Como bien señala Mathely "sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado". (20)

La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Y aun cuando no se efectúe publicidad la marca debe tener un atractivo, un "poder motivante" (21), que provoque favorablemente al eventual comprador. No se elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por parte del público. A nadie se le ocurriría distinguir un producto alimenticio con la marca "Asco".

(19) Este autor explica que "esta garantía no es la función directa, natural y esencial de la marca. Ella es una función indirecta, solamente derivada de la función natural y esencial. Es en efecto, porque el objeto marcado proviene de un origen constante del que el consumidor puede esperar la permanencia de ciertas calidades", *op. Cit., pág. 14.*

(20) Mathely, P., *op. Cit., pág.15.*

(21) Callman, R., señala que "otra característica de un símbolo es su poder motivante, distinguiéndolo de un mero signo que comunica información en sí mismo no tiene poder para motivar cualquier respuesta más allá de aquella inducida por la información sola", *op. Cit., pág. 2 (17.02).*

Muchas marcas están diseñadas o conformadas para informar sobre ciertas características del producto o servicio que distinguen. Ello sucede con marcas como NESCAFE, FLEXIPLASA, COCA-COLA, entre tantas otras, se trata de las llamadas marcas evocativas. (22)

Sea que informen sobre el producto o servicio y sus características o no lo hagan, quien "crea", o adopta, cualquier signo como marca lo hará por lo general teniendo en cuenta el grado de aceptación que aquella tendrá como signo en el público. Ello, por la función publicitaria que esa marca tiene. Pero, aun así, será una función secundaria porque bien puede tratarse de un signo negativo desde el punto de vista publicitario y aun así ser distintivo.

### **1.3. Marcas de productos**

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre hasta 5000 años a.C., antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos identificatorios. (23) Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad del objeto que permanecía en posesión de su dueño y no del origen del producto que era vendido. De todas maneras hay acuerdo entre quienes han estudiado el tema que ya en Pompeya se utilizaban las marcas para identificar al fabricante. (24) Es así que estos signos fueron denominados marcas de fábrica.

En el siglo XIX nace la marca de comercio. La ley francesa de 1858 introduce la protección de la marca de comercio.

(22) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Todos tienen el derecho de evocar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios a distinguir, pero al hacerlo deben elegir vocablos o dibujos que sean diferentes, inconfundibles de los registrados o solicitados con anterioridad. Se trata, de situaciones difíciles de resolver, ya que en muchos casos, los contenidos conceptuales son los mismos y las similitudes gráficas también. Parecería lógico que, cuanto mayor sea la evocación en la marca anterior, mayor será la aproximación que deberá aceptarse como una nueva marca, y ello aún más, cuando no hay muchas palabras disponibles en el lenguaje para efectuar la evocación. De lo contrario, el primer titular de una marca evocativa, obtendrá el privilegio negado a los términos descriptivos.

(23) RUSTON, Jerald, "On the Origin of Trademarks", *Trade Mark Reporter*, t.55, pág. 127.

(24) ROUBIER, P., *op. cit.*, T.I, pág.78; DAVID, Eugéne, *Nouveau Manuel Pratique de Marques de Fabrique et de Commerce*, Paris, 1914, pag.2.

En la obra publicada en 1858 por RENDU, se comenta: "Si le importara al fabricante garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas". (25)

También se ha hablado de la marca de agricultura, que es la usada por el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos, semillas, plantas, cereales, frutas, etcétera. (26)

No en todos los países éste ha sido el caso. En los EE.UU. de América y en Inglaterra, por ejemplo, el nombre tradicional para cubrir todas esas categorías era el de *trademark* (marca de comercio). En la actualidad la tendencia parece ser la de designarlas simplemente como *marks*.

Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la misma manera que es difícil imaginar un sistema comercial evolucionado, sin marcas.

Lo cierto es que las diferentes categorías mencionadas carecen hoy de otro sentido que el académico. Las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio. Poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. Ya vimos como esta función de distinguir el producto es la primordial.

#### **1.4. El uso facultativo**

La Ley de Marcas no impone la obligación de usar una marca cuando se comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no hay obligatoriedad en el uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda ser impuesto en circunstancia alguna.

El artículo 7º de la Ley 3975 (27) establecía también que el uso de la marca era facultativo aunque también: "podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran". Se trataba de una mención incompleta ya que no establecía quién podía fijar la obligatoriedad ni especificaba en qué casos.

(25) RENDU, Ambroise, *Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale*, Paris, 1858, pág.4.

(26) BREUER MORENO, Pedro C., *op. cit.*, pág. 33.

(27) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA.

La mención de esta posibilidad no figura en la ley vigente. Ello no significa que una ley modifique el principio del uso facultativo y obligue a aplicar una marca sobre ciertos productos. Esto sucede con los productos farmacéuticos. El artículo 27 del decreto 9763/64, reglamentario de la ley 16.463 establece entre los requisitos necesarios para la aprobación del producto, que se indique el "nombre propuesto para el producto", (28) y "proyectos de rótulos y etiquetas que deberán contener las siguientes inscripciones... nombre que identifica al producto... (29). Si bien no hay una obligación expresamente manifiesta, la norma mencionada hace imposible la aprobación de un producto sin marca.

### **1.5. Territorialidad**

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil novecientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el D.O. del cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del ya mencionado Convenio, tiene la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella.

Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida esta justificada porque el registro o el uso de la marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto al origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.

*(28) Art. 27, inciso "b" del decreto 9763/64, reglamentario de la ley 16.463.*

*(29) Art. 27, inciso "k" del decreto 9763/64, reglamentario de la ley 16.463.*

Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6 bis y 20 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. (30)

### **1.6. Derechos que confiere**

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (*franchising*) es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr.

Este tipo de derechos, ha sido ubicado por algunos autores dentro del campo de los derechos de propiedad, pues consideran que los mismos entran en un grupo que podría llamarse *derechos de propiedad inmaterial*. Otros tratadistas, en cambio, ubican a esta clase de derechos como concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el carácter de propiedad o de derechos reales.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales, diametralmente opuesta por su temporalidad, límites y excepciones a la estabilidad de la propiedad material inmueble y a la relativa movilidad de la propiedad mueble.

(30) VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, 1998, pp. 141 y 142.

Fue en Francia, en 1973, donde estos derechos se encuadran por primera vez, de manera expresa, como derechos de propiedad; aunque de inmediato empezaron a formarse corrientes que se oponían a tal clasificación e insistían en que los derechos de autor son concesiones del Estado; derechos de obligación originados por un contrato tácito celebrado entre la sociedad y el individuo. A su vez, una tercera escuela los ubica dentro de los que pudieran considerarse como derechos personales. "El utilizar esos derechos como de propiedad equivale a identificar los derechos intelectuales como derechos reales y asimilarlos a la propiedad del derecho civil, con todas las consecuencias que derivan de esa asimilación". (31)

## **1.7. Duración**

La marca registrada dura diez años. Su duración puede ser menor si antes del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente, también por renuncia.

Según lo establece el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de la marca, puede ser renovada por períodos de la misma duración.

Las marcas tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha legal) y podrán renovarse por periodos de la misma duración.

Estas renovaciones periódicas, deben entenderse de manera indefinida, para ser congruentes con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es firmante.

En el Tratado de Libre Comercio se establece el compromiso para las Partes de estipular que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años a que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que satisfagan las condiciones para la renovación.

## **1.8. Evolución legislativa**

### **1.8.1. Códigos mercantiles**

Durante el desarrollo de la vida política independiente en México, se ha desarrollado una rica tradición legislativa en el campo de la propiedad industrial, en materia de marcas, constituye el primer antecedente que se tiene una reglamentación en materia de propiedad industrial, denominada LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA, de fecha siete de mayo de 1832.

*(31) DA GAMA CERQUEIRA, Joao, el derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial, Sao Paulo Brasil, artículo publicado en Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-junio de 1966, número 7, México, 1966, pág. 37.*

## **1.8.2. Legislación autónoma**

El 28 de noviembre de 1889 se crea la LEY DE MARCAS DE FABRICA; Posteriormente, en junio de 1890 se promulga la LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO, basada en la Ley Francesa de 1844.

Para el año de 1903 y con una gran influencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado en Bruselas en 1900, se publicó la LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO.

En 1909 se publicó el REGLAMENTO PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, de acuerdo con el Arreglo de MADRID DE 1891.

El 27 de julio de 1928 se expiden la LEY DE PATENTES DE INVENCION y LA LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, que contienen conceptos modernos de la propiedad industrial.

El 31 de Diciembre de 1942 se expidió la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, que estuvo vigente por treinta y tres años dando una protección muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una reglamentación acorde con la época y con la tendencia económico-política internacional, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones.

Esta ley fue abrogada el 30 de diciembre de 1975, por la entrada en vigor, el 11 de febrero de 1976, de la LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, debido a que en esa década (1975-1985) la corriente político-económica de nuestro país se inclinaba abiertamente hacia la rectoría del Estado, con un amplio impulso a la inversión nacional y una estricta regulación a la extranjera, como era la corriente internacional. La consecuencia fue que muchos países cayeron dentro de una espiral inflacionaria, el valor de sus monedas se redujo y la población perdió el poder adquisitivo, hasta caer en una crisis económica alarmante, de la que México no fue la excepción.

Debido a la mala experiencia con la política económica seguida en esos años, el 27 de junio de 1991 se publica la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, promulgada con fecha 25 de junio del propio año, la cual vuelve, al igual que la ley de 1942, pero perfeccionada y acondicionada a la época moderna, a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de propiedad industrial, aumentando entre otras cosas los plazos de vigencia de las patentes, la introducción de los modelos de utilidad. Se facilita así la forma de acreditar el uso y la explotación de patentes y marcas, al establecer la protección a los secretos industriales, abrogando la legislación referente a regular la transferencia de tecnología. Además contempla la patentabilidad de invenciones biotecnológicas, incluidas las nuevas variedades vegetales, la simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, el incremento del plazo de vigencia de las marcas de cinco a diez años y la posibilidad de renovación para nuevos periodos por el mismo tiempo.

El 14 de junio de 1994 fue aprobado el decreto por el cual se reforma la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de 1991, el nombre de la misma vuelve a ser LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

## **1.9. Legislación vigente**

### **1.9.1 Nacional**

De los textos legislativos precisados en el apartado que antecede, todas las leyes marcarias, han sido abrogadas por las que les sucedieron en el orden cronológico en que fueron citadas.

La de 1975 ha sido reemplazada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, entrando en vigor el 28 del mismo mes y año.

También continúa con vigencia el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; ya que sus disposiciones no han sido derogadas aún.

El Acuerdo de 12 de marzo de 1987 sobre importación de mercancías con marcas ilícitas, igualmente continúa en aplicación.

En cambio, todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre traspaso de tecnología y uso de marcas han sido derogadas por la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conforme a su artículo Segundo transitorio.

Por considerar "que las regulaciones excesivas u obsoletas han impuesto costos elevados e innecesarios, así como barreras de entrada a industrias, desalentando con ello la productividad y propiciando una asignación ineficiente de recursos", los cuatro decretos de 1949 y 1952 que declararon el uso obligatorio de marcas también han dejado de tener vigencia en virtud del Decreto de 12 de septiembre de 1991 por el que se abrogan dichos ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de septiembre de 1991. (32)

*(32) EL NUEVO DERECHO DE MARCAS MEXICANO, Trabajo base para la conferencia pronunciada el 26 de septiembre de 1991 en el área de Conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el Tercer Congreso Anual de la Asociación Mexicano-Alemana de Juristas (AMAJ).*

## **1.9.2 Internacional**

Por lo que respecta al régimen internacional sobre marcas, están vigentes en México los siguientes instrumentos:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Especialmente los artículos 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies; 7 y 7bis, que versan sobre marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de julio de 1975.
- Tratado sobre la protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981, por el que México se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir la utilización como marca de cualquier signo que contenga el símbolo olímpico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1985.

## CAPITULO II

### EL DERECHO A LAS MARCAS Y SU ADQUISICION

#### 2.1. Conceptos básicos

Existe un gran número de definiciones doctrinales que se han elaborado en torno a las marcas, resultando ocioso limitarse a transcribir buena parte de ellas, razón por la cual, con un propósito de sistematización jurídica, se expresan algunas definiciones de autores modernos.

En Francia, Yves Saint-Gal, sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

El mismo autor, agrega, que mientras la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella. Ambas definiciones son complementarias y no deben ser opuestas la una de la otra. (33)

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst, definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

Según éstos autores, la marca encuentra así, su lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas. (34)

(33) SAINT Gal. Yves, *Protection et Valorisation del Marques de Fabrique de Comerse ou de Service. Edition L. Delmas et Cie. París (VI). 1978. Págs. 52 y 53, y en su artículo intitulado política General de las Empresas para la Protección y Defensas de sus Marcas en el Extranjero. "Publicado en el II Cursillo sobre Propiedad Industrial. Grupo Español A.I.P.P.I." Barcelona, octubre-Diciembre de 1969. Pág.68.*

(34) CHAVANNE, Albert' y Bursa, Jean-Jacques. *Droit de la Propiete Industrielle. París, 1976.*

M.Z. Weinstein, afirma que por definición, la marca, "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores. (35)

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial, o sea, la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios. (36)

En Italia, Ezio Capizzano afirma que las marcas se pueden definir como, "aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o similares y por eso confundibles" (37)

Alfonso Giambrocono considera que la marca, "es cualquier signo distintivo aplicado a l producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismo), que sea en grado tal, que distinga al producto mismo de otros similares existentes en el comercio. (38)

*(35) WEISTEIN, Z., Le Régime Fiscal de la Pro Piete Industrielle. Edition L. Delmas Et Cie. Rue del Odeon. París. (vle). 1977. Pág. 161. A Propósito el autor francés Gerard Dassas proporciona una interesante diferencia al derecho a la marca como "El derecho Exclusivo reconocido a una Empresa para designar los objetos de su industria y de su comercio mediante un signo distintivo determinado, que comprenda el derecho de impedir su adopción por terceros, y en ese mismo sentido, dar un signo distintivo que implique confusiones". (Dassas, Gerard, "L' Elargissement de la protection desmarques, en Droit Francais. Allemand Et Internacional". Libraires Tachniques. París, 1976 (introducción). Pag.1.*

*(36) Desde fines del siglo pasado el tratadista francés Eugene Pouiller defendía a la Marca de Fabricación y de Comercio de manera similar a las actuales definiciones de la Doctrina Francesa, dicho autor define a la Marca de fábrica y de Comercio "aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante y un comerciante distinguen sus productos de los productos de los competidores" POUILLET, Eugene. DICTIONNAIRE DE LA PROPIETE INDUSTRIALLE, ARTISTIQUE ET LITTERARIRE, Libraurie Nouvelle de Droit Et de Jurisprudente. Arthur, Rousseau. Editeur. París. 1987. Tome second E-2. Pág.158.*

*(37) CAPIZZANO, Ezio. Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto. Etas Compás. Milano, 1970. Pág. 66.*

*(38) GIAMBROCONO, Alfonso. Práctica Técnica Legale della Propieta Industriale. Etas Libri. Milano, 1972. Pág.74.*

Renato Corrado por su parte, define a la marca como, "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado" (39)

En España, C.E. Mascareñas afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas". (40)

Arturo Cauqui sostiene "que las marcas, la forma mas típica de registro de los signos distintivos se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo". (41)

Baylos Carroza indica que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por un público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie". (42)

Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, autores Colombianos, definen a la marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficios de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela". (43)

En Costa Rica, Boris Kozolchik y Octavio Torrealba definen a la marca como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros". (44)

(39) CORRADO, Renato. *I Marchi Dei Prodotti E Dei Servizi. Uniome Tipográfico-Editricetorinese. Torino, 1972. Pág. 34.*

(40) MASCAREÑAS, C.E. *Las Marcas de Fábrica de Comercio y de Servicios. Capítulo VIII, de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado, de Felipe de Sola Cañizares. Montener y Simón, S.A. Tomo II. Barcelona MCMLXII. Pág. 419.*

(41) CUAQUI, Arturo. *La Propiedad industrial en España. Editorial Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978. Pág. 38.*

(42) BAYLOS CORROSA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978. Pág.838*

(43) CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y Morales Casas Francisco. *La propiedad Industrial. Editorial Tenis. Bogota, 1973. Pág.199.*

(44) KEZOLCHYK, Boris y Terrealba, Octavio. *Los Distintivos del Comerciante y de su Protección Jurídica. Universidad de Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas número 15. Junio de 1970. Pág. 128.*

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez da el siguiente concepto de las marcas: "Son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa". (45)

En Venezuela, Benito Sanzó emplea el término marca para indicar, "el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio". (46)

El autor mexicano Alvarez Soberanis, en su obra "La Regulación de las invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", indica que "marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros". (47)

Finalmente, en total concordancia con el autor Nava Negrete, marca se define: "Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica o distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla". (48)

Por otro lado, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

De todo lo anterior, se concluye que los conceptos doctrinarios, como el legal, dan una idea clara de la importancia de la Marca en México, toda vez, que gracias a este signo distintivo se comercializan los productos o servicios en el mercado nacional, y son los que permiten el ingreso de recursos a los comerciantes, industriales o prestadores de servicios.

## **2.2.      Carácter distintivo**

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene el poder de identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. Al oír o ver el consumidor una palabra sin poder distintivo sabrá que la referencia es un producto o a un servicio determinado. En cambio, cuando escuche o vea un signo distintivo, si bien puede tener una idea del producto en cuestión, cuando se trate de marcas evocativas, no sabrá de que se trata. Salvo, claro está, que ya conozca la marca en cuestión.

*(45) VAZQUEZ MARTINEZ, Eduardo. Derecho Mercantil. Editorial Universitaria, Guatemala Centroamérica. 1966. Pág.34.*

*(46) BENITO Sanzo e Idelgart Rendón de Sanzo. Estudios de Derecho Industrial. Publicaciones de Derecho de la Facultad de Caracas. 1965. Pág.38.*

*(47) ALVAREZ SOBERANIS, Javier. La regulación de las Invenciones. Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979. Págs. 53 y 54.*

*(48) NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. Pág.145.*

El hecho de contar con el poder distintivo no asegura el registro de signo como marca, puesto que existen supuestos ajenos al signo, que pueden impedir su registro, ya sea porque otro lo obtuvo o solicitó antes, o bien, porque la ley prohíbe su registro.

Otro de los casos previstos por la ley como impedimento para registrar una marca por carecer de distintividad es el de las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

Lo anterior, se entiende en virtud de que la marca "59" pudiera no ser registrable en forma nominativa, pero en el momento mismo en que ésta es representada en un diseño particular y propio, adquiere la necesaria distintividad para ser registrada. Sin embargo, en la práctica es recomendable evitar adoptar marcas de ese tipo, ya que se consideran vulnerables a ser imitadas, en virtud, de que otro comerciante puede adoptar el mismo número o letra aislada, simplemente representándola en un diseño distinto.

### **2.2.1. Signos registrables**

No existen límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser marcas. De esta forma, cualquier signo que pueda distinguir productos o servicios, con un mismo o diferente origen, puede constituir una marca. Este signo debe así permitir su clara individualización por parte del público consumidor.

A este respecto, el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala:

Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; y

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

### **2.2.2. Marcas evocativas**

La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular.

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, en virtud de que el argumento en el que se basa esta afirmación es que, cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. El juez deberá admitir acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas. Pero, esto no quiere decir que se admite el registro de marcas confundibles por el hecho de ser evocativas.

Todos tienen el derecho de evocar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios a distinguir, pero al hacerlo deben elegir vocablos o dibujos que sean diferentes, inconfundibles de los registrados o solicitados con anterioridad. Se trata, de situaciones difíciles de resolver, ya que en muchos casos, los contenidos conceptuales son los mismos y las similitudes gráficas también.

### **2.2.3. Dibujos**

Cualquier delineación de trazos, representan una idea, objeto o ser o no, es registrable como marca. Los dibujos que representan algo son los emblemas que pueden adoptar infinidad de variantes.

En nuestra legislación, las patentes de modelo o dibujo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones artísticas, ornamentales, etc., y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento eficiente para su obtención, ni con el costo relativo, sino sólo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio. De lo que se desprende que las formas o concepciones que podrían ser materia de una patente de dibujo o modelo industrial, en un principio no pueden considerarse como mejoras a una invención, puesto que aunque afectan el atractivo estético de un producto industrial, no se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él. Pues aumentar el atractivo estético o comercial de un producto, no puede confundirse con mejorar una invención.

### **2.2.4. Dibujos genéricos**

La protección de la ley debe ser tan amplia para los dibujos como lo es con respecto a los demás signos y sujeta, desde luego, a las mismas reglas. El dibujo no conforma una categoría inferior de marcas. La debilidad de las marcas figurativas podría derivar entonces, de su carácter de uso común en la clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto. Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no por el solo hecho de ser una marca figurativa.

### **2.2.5. Imágenes**

Los grabados, estampados y sellos son diversas formas de realización de los signos más variados. No ofrecen dificultad alguna específica en el ámbito marcario.

### **2.2.6. Letras y números, combinaciones**

Una letra o un número no pueden ser monopolizados, son irregistrables por sí mismos. Es protegible como marca el dibujo característico que se le dé a la letra o al número. Es de afirmarse que la protección de la marca no se extiende al fonema que representa la letra.

Las marcas formadas por una letra o por un número, han sido calificadas por nuestros tribunales como marcas débiles, ya que tienen que soportar la coexistencia de otras marcas formadas por la misma letra o número.

Otra forma de admitir el registro de letras y números es formando combinación. Aquí se adquiere un monopolio sobre el conjunto resultante y lo característico estará dado por la especial combinación lograda. Sin embargo, también se ha considerado que las de este tipo son marcas débiles. Esto, que es lógico y explicable cuando se trata de marcas formadas por una letra o número, no lo es con relación a las combinaciones. Estas pueden constituir marcas de un gran poder distintivo y notoriedad. No se puede reconocer el mismo valor a combinaciones de varias letras, o de letras y números, o de letras poco utilizadas, que a las formadas por dos letras de uso más generalizado.

### **2.2.7. Formas tridimensionales**

Son figuras u objetos que en sí mismos reúnen las dimensiones de largo, ancho y profundidad. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 53 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

### **2.2.8. Otros signos registrables**

La variedad de posibles signos registrables es enorme. Basta con que tengan capacidad distintiva para que cuenten con la aptitud marcaria básica y puedan así acceder al registro.

Dentro de los signos registrables tenemos como ejemplos los nombres de personas, nombres geográficos, etiquetas, formas características de edificios, signos sonoros, y hasta una simple orejeta o apéndice ubicado en alguna parte del producto.

Respecto al nombre de personas y pseudónimos de personas, no pueden ser registrados sin su autorización o las de sus herederos hasta el cuarto grado, como así también los casos en que son irregistrables, en resumen, el nombre y seudónimo propios, pueden ser registrados por su titular, y si son de un tercero, sólo con la autorización respectiva.

Sucede lo mismo con los nombres geográficos, estos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas, puesto que el nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no solo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quiénes en ese lugar fabriquen sus productos.

Debido a las constantes modificaciones que se van introduciendo a través del tiempo en las técnicas de comercialización, propician al derecho a adaptarse a las mismas, tal como sucede con un signo claramente distintivo como lo es la forma de un edificio, cuando ésta es especial y característica.

Resulta ser que un signo que merece protección por ser un signo característico y distintivo. Esto último es lo mas importante, Es un signo capaz de identificar uno o más negocios como perteneciendo a un mismo origen.

Así mismo, un sonido puede constituir una verdadera marca. El público, en general, al oír al comienzo de una producción cinematográfica el rugido de un león sabrá que se trata de un producto de la MGM. Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y, si tienen carácter distintivo, podrían ser registrables.

### **2.2.9. Relieves**

Es de entenderse que la ley establece que son registrables "los relieves con capacidad distintiva". Es de llamar la atención que es el único caso en el que se hace esta específica referencia a la capacidad distintiva, por la única razón de que respecto a los relieves se destaca que éstos podrán ser registrados cuando posean capacidad distintiva.

Tenemos entonces, que el relieve es una de las tantas formas que pueden adoptar ciertos signos, es hacerlos resaltar sobre el plano en el que se apliquen. Cuando se trata el problema de la capacidad distintiva de los relieves, no es con relación a las palabras, sellos, dibujos de objetos, etcétera, que se apliquen bajo esa forma al producto. La cuestión sólo se plantea cuando se trata de un dibujo (por lo general geométrico) que abarca una parte sustancial, o toda la superficie del producto que se supone va a distinguir. El problema se hace más difícil cuando este relieve tiene, además, una razón de ser en la función que el producto tiene.

### **2.2.10. Partículas de uso común**

Este tipo de artículos son denominados por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas del producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores.

Se ha planteado si estos elementos, que son las partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas, pueden ser registrados como marcas en forma independiente de otros elementos.

### 2.3. Nombre comercial

Al respecto, no existe disposición expresa para las licencias, en su caso, se rige por lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, aunque para la transmisión de derechos, si existe una disposición importante, pues se refiere a que en la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo disposición en contrario, tal como lo prevé el artículo 111 de la misma Ley.

Los nombres subjetivos, cuyos poseedores son *los sujetos mercantiles*, los comerciantes individuales y las sociedades mercantiles como titulares de obligaciones y derechos, tienen su reglamentación en leyes que, según su función tradicional, se ocuparon solamente de la distinción entre estos nombres mismos y no incluyeron en esta relación los nombres comerciales objetivos, es decir "de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios", y por tanto referentes a *objetos* de Derecho (artículo 105 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial) ni las marcas.

Esta protección se establece frente a cualquier otro nombre subjetivo independientemente del giro de la o las empresas del titular del nombre respectivo y de la zona geográfica de la clientela de la empresa de dicho titular, es decir, en toda la República Mexicana.

Esta protección se hace valer en dos fases, que son en ocasión de la constitución de las sociedades y con posterioridad a la misma, por cualquier titular de un nombre subjetivo que se considere afectado en sus derechos basados en la exclusividad de su nombre prioritario frente a un posterior.

La primera medida protectora se hace valer de oficio por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en favor de los competidores en grado abstracto y del mercado (consumidores), en tanto que para demandas individuales posteriores están legitimados exclusivamente los titulares de nombres subjetivos afectados en su derecho resultante del artículo 88 LGSM, quienes puedan tener el carácter de competidores concretos con base en un giro igual o similar, o no.

Este espacio neutral entre los nombres subjetivos, por una parte, y los objetivos y las marcas, por la otra, consistente en que los primeros no se encontraron limitados por derechos de los otros dos medios de distinción comercial, y tampoco tuvieron derechos contra ellos, terminó con la creación de normas contra la competencia desleal y sobre la propiedad industrial.

Sin embargo, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se crean normas de protección recíproca entre los tres medios mencionados en la siguiente forma:

En el artículo 91 se dispone: "Una marca previamente registrada no deberá usarse en la denominación o razón social ni formar parte de éstas, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, cuando no exista consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios".

Por medio de lo anterior, se protege a la marca contra nombres comerciales subjetivos.

En esta protección se destacan los intereses del competidor basado en su derecho marcario, dado que su "consentimiento manifestado por escrito" conduce al uso admitido del nombre comercial subjetivo concurrente y, por lo tanto, se excluyen los intereses del público en cuanto a la distinción entre los medios concurrentes.

En las situaciones sometidas a este artículo, si se permite en ocasión de la constitución de la sociedad o de su modificación estatutaria el nombre subjetivo, sin perjuicio y a reserva de que posteriormente se sancione en vía administrativa (artículos 213 y siguientes de la Ley) y se abra la vía judicial.

Dada la disposición del artículo 112 de la Ley donde se dice:

"El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas", la protección de la marca según el artículo 91 transcrito, es aplicable también al nombre objetivo dentro de los términos geográficos establecidos en el artículo 105 ("La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo").

Pero, por la otra parte, se concederá la publicación de nombre objetivo sin que se tome en consideración la preexistencia de nombres subjetivos, sino solamente aquella de nombres objetivos y de marcas (artículo 108 de la Ley), en lo cual se refleja la diversidad de las leyes y autoridades competentes para nombres subjetivos, por una parte, y los objetivos y las marcas, por la otra, situación ésta que se opone a un control unificado que funcione en el mismo momento.

En el artículo 90, fracción XVII de la Ley se protege el nombre objetivo contra una marca concurrente prohibiendo para tal objeto el registro de la marca incompatible. También en este caso se protegen los intereses del competidor, debido a que no será aplicable esta prohibición, "cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado".

En el artículo 213 de la Ley se establecen las infracciones administrativas de las cuales nos referimos a las siguientes:

En la fracción primera se prohíben "actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula".

Esta fracción se complementa en su aplicación por lo dispuesto en la fracción IX, en la cual se establecen más supuestos relativos a "actos que causen o induzcan al *público* a confusión, error o engaño", respecto a situaciones determinadas en el lado de proveedores y sus productos y prestación de servicios. Sin embargo, los supuestos de la fracción IX no son el único campo de la aplicación de la primera fracción que con la inclusión de contravenciones de los "buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios" abre un amplísimo campo de impugnación de competencia desleal. Así se obtiene con fundamento en esta cláusula general una base para sancionar incompatibilidades con la protección recíproca entre los tres medios de distinción comentados, no obstante que aquellas no se encuentren expresamente establecidas en la ley para un caso en estudio.

En las fracciones V y VIII del mismo artículo 213 se protegen marcas contra su uso en nombres subjetivos y objetivos y viceversa, sin consentimiento del titular afectado en sus derechos. En este último supuesto se manifiesta la protección exclusiva del titular, pero en la fracción IX se concede lugar suficiente en favor del "público" (consumidores) del mercado. Estos consumidores mismos están legitimados en sus intereses legalmente constituidos a pesar de la referencia a la "*competencia* desleal" fijada en la primera fracción del artículo 213 como elemento de los supuestos de infracción, en la medida en que para cierto caso la Ley no establezca exención de sanciones con base en el consentimiento del competidor afectado.

En los artículos 91 y 221 se establece -en forma adicional a las infracciones administrativas- el derecho de demandar en la vía judicial la reparación de daños e indemnización de perjuicios que sufren los afectados por violaciones a las disposiciones de la Ley. En el artículo 91 se concede además la pretensión de la "supresión de la marca de la denominación o razón social". Esta facultad incluimos también en el artículo 221 por medio de su interpretación jurídica (teleológica) dado que una conducta que cause como ilícita responsabilidades, también deberá ser excluible por medio de una condena de abstención ("supresión").

En el artículo 226 se admiten demandas civiles con base en delitos penales establecidos en la Ley.

No excluimos la legitimación del público (consumidores) para hacer valer los derechos mencionados en la vía judicial, que según nuestra opinión, no solamente se abre en favor de los competidores. Claro está que la definición y cuantificación de daños y perjuicios se distingue en los casos de demandas de consumidores, por una parte, y de competidores, por la otra.

Si se compara la Ley vigente con su precursora, la Ley de Invenciones y Marcas, en cuanto al objeto de la protección recíproca, resulta lo siguiente:

En la fracción XXIII del artículo 91 se protegió el nombre objetivo contra marcas.

Se establecieron en forma de infracciones administrativas en el artículo 210, en su fracción III la protección de marcas contra nombres subjetivos y objetivos, y en la fracción XI la protección del público contra "confusión, error o engaño", "en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles".

#### **2.4. Denominaciones o razones sociales**

Las denominaciones son signos distintivos consistentes en frases, palabras, con estructura gráfica y ortográfica.

Bajo este título quedan comprendidos distintos supuestos que la doctrina ha diferenciado. Están las designaciones necesarias, las designaciones genéricas, las designaciones usuales y las designaciones descriptivas.

La fracción tercera del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que: "Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial."

"La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley."

#### **2.5. Nombre propio de una persona física**

Palabra que se apropia o se aplica a las personas y a sus cualidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros.

De acuerdo al concepto que se infiere de las disposiciones legales, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca.

Dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado.

Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, o también puede tratarse de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

## **2.6. El valor de la marca no registrada**

Aún cuando nuestro sistema jurídico reconoce protección, en primera instancia, a aquellas marcas que no obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida.

Emplear una marca sin registrar puede ocasiona que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Nuestra legislación contempla la posibilidad de transmitir los derechos de una marca que no se encuentre registrada, toda vez, que se reconoce al uso de una marca como fuente de derechos.

Sin embargo, desde la eliminación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, como consecuencia de la abrogación de la legislación respectiva, la inscripción de los contratos se realiza únicamente en el expediente oficial del registro de marca transferido, por lo que no existe posibilidad alguna de inscribir tales acuerdos. A pesar de lo anterior, tales convenios deben entenderse como válidos entre las partes signatarias.

## **2.7. Marcas colectivas**

Son aquellas que se solicitan para proteger a asociaciones de productores, de fabricantes o de prestadores de servicios; es decir, se trata de marcas para distinguir gremios; por ejemplo, Century 21, para proteger los servicios de asesoramiento inmobiliario de varios corredores de bienes raíces unificados para mejorar sus ingresos; ACA, Asociación de Comerciantes de Automóviles, que agrupa a varios comerciantes de automóviles y que bajo la marca gremial tratan de brindar una mejor y mas seria imagen ante el público consumidor.

Tal figura se encuentra contemplada en los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que a continuación se transcriben:

*"Artículo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de terceros."*

*"Artículo 97. Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso."*

*Artículo 98. La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado para los miembros de la asociación.*

*Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición oficial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.*

De la anterior transcripción, encontramos que la marca colectiva fundamentalmente es aquella cuya titularidad pertenece a una persona moral o colectiva, refiriéndose a asociaciones o sociedades legalmente constituidas, las cuales independientemente de los requisitos de forma establecidos por la Ley y su reglamento, deben contener las reglas de su uso, es decir, los términos, condiciones y forma en que la persona moral o sus asociados o socios puedan explotar la misma.

Finalmente, la Ley precisa que la marca colectiva es intransmisible a terceros y el uso exclusivo de la misma reservada a sus miembros, aplicando las reglas generales de las marcas, salvo disposición expresa en contrario.

## **2.8. Avisos comerciales**

Los avisos comerciales o *eslógenes*, en nuestra legislación se encuentran reglamentadas las licencias por los artículos 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de La Ley de la Propiedad Industrial, mismos que a continuación se transcriben:

*"Artículo 99. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto."*

*"Artículo 100. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie."*

*"Artículo 101. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro."*

*"Artículo 102. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación."*

*"Artículo 103. El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración."*

*"Artículo 104. Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas."*

De la anterior transcripción, apreciamos que el aviso comercial es protegido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su registro, siendo el bien jurídicamente tutelado el uso exclusivo de éste, toda vez que es un medio publicitario para el anuncio, comercialización y venta de productos y servicios, así como el anuncio al público de establecimientos o negociaciones.

Por otro lado, es importante señalar, el hecho de que en la solicitud de registro, deberán señalarse con claridad, los productos o servicios que pretendan amparar el aviso comercial, mismo que amparará siempre una clase determinada de productos o servicios, independientemente de que el mismo proteja el anuncio de establecimientos o negociaciones. El registro siempre será en función a una clase de la clasificación oficial más no a productos y servicios en lo particular.

Finalmente, señalar, que los avisos comerciales se encuentran regulados en lo general en las normas establecidas en la Ley y reglamento por lo que se refiere a las marcas.

## **2.9. Registro de marcas**

### **2.9.1. Requisitos de fondo**

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 113, indica los requisitos necesarios para llevar a cabo el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales son los siguientes:

***"Artículo 113.** Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:*

*I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;*

*II.- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;*

*III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. a falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;*

*IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara las marca, y*

*V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."*

### **2.9.2 Requisitos del solicitante**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 113 al 118, indica los requisitos que debe cubrir el solicitante para llevar a cabo el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales son los siguientes:

***"Artículo 113.** Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:*

*I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;*

*II.- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;*

*III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. a falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;*

*IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara las marca, y*

*V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.”*

**"Artículo 114.** *A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”*

**"Artículo 115.** *En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”*

**"Artículo 116.** *En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o mas personas se deberá presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.”*

**"Artículo 117.** *Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.”*

**"Artículo 118.** *Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:*

*I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;*

*II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen;*

*III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esta ley y su reglamento, y*

*IV.- (se deroga).”*

### 2.9.3. Trámite de Registro

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 119 al 128, indica los trámites necesarios para llevar a cabo el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales son los siguientes:

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

**"Artículo 120.** *(Se deroga)."*

**"Artículo 121.** *Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.*

*La fecha de presentación determinará prelación entre las solicitudes.*

*El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al instituto."*

**"Artículo 122.** *concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley.*

*Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. sí el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."*

**"Artículo 122 bis.** *El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se de cumplimiento.*

*El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.*

*La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes."*

**"Artículo 123.** *Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, esta se sujetara a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. en este supuesto se considerara como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo tramite."*

**"Artículo 124.** *Sí el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el instituto suspenderá el tramite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo."*

**"Artículo 125.** *Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.*

*En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."*

**"Artículo 126.** *El Instituto expedirá un titulo por cada marca, como constancia de su registro. el titulo, un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:*

*I.- Número de registro de la marca;*

*II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;*

*III.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;*

*IV.- Nombre y domicilio del titular;*

*V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;*

*VI.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y*

*VII.- Su vigencia."*

**"Artículo 127.** *Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la gaceta."*

**"Artículo 128.** *La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.*

#### **2.9.4. Facultades de la autoridad administrativa**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 129 al 135, indica las facultades inherentes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales son las siguientes:

*"Artículo 129. El instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:*

*I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.*

*II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y*

*III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.*

*La declaratoria correspondiente se publicara en el diario oficial."*

*"Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan 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 los bienes o servicios a los que se aplique la marca."*

*"Artículo 131. La ostentación de la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el símbolo R, solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada."*

*"Artículo 132. (Se deroga)."*

*"Artículo 133. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.*

*Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducara.*

**"Artículo 134.** *La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley, sin causa justificada."*

**"Artículo 135.** *Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastara que proceda la renovación en algunos de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes."*

#### **2.9.4. Licencias y transmisión de derechos**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 136 al 150, indica los supuestos necesarios para la transmisión de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de alguna marca, los cuales son los siguientes:

**"Artículo 136.** *El titular de una marca registrada o en tramite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. la licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."*

**"Artículo 137.** *Para inscribir una licencia en el instituto bastara formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.*

*Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en tramite o a dos o mas marcas registradas cuando el licenciante y el licenciataro sean los mismos en todos ellos. el solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. las tarifas correspondientes se pagaran en función del numero de solicitudes, o registros involucrados."*

**"Artículo 138.** *La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:*

*I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la licencia;*

*II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas, y*

*III.- Por orden judicial."*

**"Artículo 139.** *Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados 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 y demás datos que prevenga el reglamento de esta ley."*

**"Artículo 140.** *La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular."*

**"Artículo 141.** *El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el instituto, se considerara como realizado por el titular de la marca."*

**"Artículo 142.** *Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.*

*Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.*

*Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."*

**"Artículo 143.** *Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*

*Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en tramite o de dos o mas marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. el solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagaran en función del número de solicitudes, o registros involucrados."*

**"Artículo 144.** *Cuando se de la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario."*

**"Artículo 145.** *Para efectos de su transmisión, se consideraran ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios."*

**"Artículo 146.** *Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. el Instituto resolverá en definitiva lo que proceda."*

**"Artículo 147.** *Solo se registrara la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona."*

**"Artículo 148.** *Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse estas ante el Instituto."*

**"Artículo 149.** *(se deroga)."*

**"Artículo 150.** *El Instituto negara la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente."*

## **2.10. Nulidad, caducidad y cancelación de registro**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 151 al 155, indica las diversas formas extinguirse el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales son las siguientes:

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

*I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.*

*No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de solicitante del registro de la marca;*

*II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro;*

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

*IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y*

*V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. en este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.*

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

**"Artículo 152.** *El registro caducara en los siguientes casos:*

*I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y*

*II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto."*

**"Artículo 153.** *Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique."*

**"Artículo 154.** *El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. el instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley."*

**"Artículo 155.** *La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del ministerio público federal, cuando tenga algún interés la federación. la caducidad a la que se refiere la fracción i del artículo 152 de esta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la secretaria."*

## **2.11. Protección a la denominación de origen**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 156 al 168, indica la forma que prevé el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la protección a la denominación de origen, la cual es la siguiente:

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

**"Artículo 157.** *La protección que esta ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el instituto. el uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como genero, tipo, manera, imitación, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal."*

**"Artículo 158.** *La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestra tener interés jurídico. para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:*

*I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;*

*II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y*

*III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación."*

**"Artículo 159.** *La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañaran los comprobantes que funden la petición y en la que se expresara lo siguiente:*

*I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. sí es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;*

*II.- Interés jurídico del solicitante;*

*III.- Señalamiento de la denominación de origen;*

*IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcara la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalaran las normas oficiales establecidas por la secretaria de comercio y fomento industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;*

*V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;*

*VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y*

*VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante."*

**"Artículo 160.** *Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuara el examen de los datos y documentos aportados.*

*Si a juicio del instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.*

*Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerara abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente."*

**"Artículo 161.** *Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el instituto publicara en el diario oficial un extracto de la solicitud.*

*Si el procedimiento se inicia de oficio, el instituto publicara en el diario oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones III a la VII del artículo 159 de esta ley.*

*En ambos casos el instituto otorgara un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes."*

**"Artículo 162.** *Para los efectos de este capítulo se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. la pericial corresponderá a el instituto o a quien este designe. el instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios."*

**"Artículo 163.** *Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 161 de esta ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto dictara la resolución que corresponda."*

**"Artículo 164.** *Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la denominación de origen, el instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el diario oficial. la declaración del instituto que otorgue la protección a una denominación de origen, determinara en definitiva los elementos y requisitos previstos en el artículo 159 de esta ley."*

**"Artículo 165.** *La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejara de surtir efectos por otra declaración del Instituto."*

**"Artículo 166.** *Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo. la solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del artículo 159 de esta ley, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan."*

**"Artículo 167.** *El estado mexicano será el titular de la denominación de origen. esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto."*

**"Artículo 168.** *El Instituto, por conducto de la de relaciones exteriores, tramitara el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los tratado internacionales.*

## **2.12. Autorización para el uso de la marca**

La Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 169 al 178, indica la forma en que se podrá otorgar la autorización para el uso de la marca contemplada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual es la siguiente:

**"Artículo 169.** *La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:*

*I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;*

*II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;*

*III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la secretaria de comercio y fomento industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y*

*IV.- Los demás que señale la declaración."*

**"Artículo 170.** *La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen en el reglamento de esta ley."*

**"Artículo 171.** *Al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el Instituto procederá en los términos previstos por el artículo 160 de esta Ley y en caso de que se satisfagan los requisitos legales procederá a su otorgamiento."*

**"Artículo 172.** Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen duraran diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por periodos iguales."

**"Artículo 173.** El usuario de una denominación de origen esta obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. de no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización."

**"Artículo 174.** El derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión solo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen."

**"Artículo 175.** El usuario autorizado de una denominación de origen podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de esta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. el convenio deberá ser sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción de esta.

*El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 y los previstos en el reglamento. en caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliera con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción."*

**"Artículo 176.** La autorización de usuario de una denominación de origen dejara de surtir efectos por:

*I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:*

*a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta ley;*

*b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;*

*II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;*

*III.- Por terminación de su vigencia."*

**"Artículo 177.** Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del ministerio publico federal."

**"Artículo 178.** *Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicaran en la gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que de por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominación de origen.*



## CAPITULO III

### LAS MARCAS EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO

#### 3.1. Clasificación de productos

En primer plano, se hará referencia a la clasificación de las marcas, de acuerdo a los diversos factores que con ellas se relacionan, esto, con el objeto de facilitar la comprensión y el análisis de las marcas, que en la época moderna son el reflejo indudable del desarrollo de un país y de la seguridad jurídica con que gozan los inversionistas, para quedar de la siguiente forma:

- **Materiales:** visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etc.

Esto se refleja claramente en lo dispuesto por los artículos 88 y 89, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, que refieren lo siguiente:

Art. 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Art. 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase en el mercado.

Debemos considerar que al ser la marca identificativa de un producto o servicio con el objeto de que el público consumidor pueda distinguir a éstos en el mercado nacional y así estar en posibilidad de adquirir el que considere más pertinente. La marca desde el punto de vista industrial o comercial y sobre todo por el impacto que causa al público consumidor es una de las instituciones más importantes de la propiedad industrial.

No se podría hablar de economía no sólo en el ámbito nacional sino en el internacional sin la figura de la marca, ya que ésta inclusive puede llegar a identificar a un producto o servicio en cuanto a cantidad, calidad y procedencia. (49)

- **Inmateriales:** como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

- **Bidimensionales:** como etiquetas, impresos o dibujos.

(49). CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo. *Ley de la Propiedad Industrial, comentada, concordada, conceptualizada, doctrina, jurisprudencia y formularios*, Cárdenas Velasco Editores, S.A. de C.V., México, 2004.

Esto se refleja claramente en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, que refiere lo siguiente:

Art. 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase en el mercado.

- **Tridimensionales:** como figuras, envases, etc.

Esto se refleja claramente en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, que refiere lo siguiente:

Art. 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

II. Las formas tridimensionales.

Por formas tridimensionales, debemos entender aquellas figuras u objetos que en sí mismos reúnen las dimensiones de largo, ancho y profundidad. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89 Fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

- **Nominativas:** consistentes en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse.

- **Emblemáticas:** consistentes en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos.

- **Mixtas:** Que comprenden la combinación de las nominativas y emblemáticas.

- **Marca para amparar productos:** que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc.

Esto se refleja claramente en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 93, de la Ley de la Propiedad Industrial, que refieren lo siguiente:

Art. 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten: Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto.

Art. 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Art. 93. Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el instituto.

Es conveniente no perder de vista, que el registro de marcas, se realizará en función a la clasificación de productos y servicios establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- **Marcas para servicios:** protege intangibles.

Es importante destacar que no todos los países protegen este tipo de marcas, y en México fueron necesarias dos tesis jurisprudenciales, resultando de cinco fallos cada una, dictados en el mismo sentido y sin interrupción alguna, emitidos por el segundo tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia administrativa, en el sentido de que las marcas de servicio deben registrarse; y la existencia de cinco ejecutorias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en el sentido de que de la lectura del Convenio de París no se infiere la obligación de su registro, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera dicha contradicción, en el tomo número 329/71, por fallo de fecha 15 de marzo 1973, donde establece la obligación para las autoridades a registrar las marcas de servicios.

En nuestra legislación, el registro de marcas se realiza en función a la clasificación de productos y servicios establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, quien a su vez, nos remite al artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud de la celebración del Arreglo de Niza.

A efecto de ampliar lo anterior, resulta conveniente precisar que el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla que: "Las marcas e registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley."

Así mismo, el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que: "La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley, será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza."

Continua señalando el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial: "El instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con la indicación de la clase en la que este comprendido cada producto o servicio."

"Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta."

"El instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación."

Finalmente, es relevante precisar que LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LA MARCAS (Clasificación de Niza), es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. El solicitante debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca, en el momento de la solicitud.

Dicha clasificación de Niza, se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, (50) que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La utilización de la Clasificación de Niza por el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Además, el hecho de que la Clasificación de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca.

Hasta el día quince de julio del año dos mil uno, mas de noventa países, han adoptado el Arreglo de Niza. Estos han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. Además, también utilizan la Clasificación de Niza, tres organizaciones internacionales, y la Oficina Internacional de la OMPI.

La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas productos y 1.000 partidas relativas a servicios.

Con el objeto de mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (octava) edición está en vigor desde el 1 de enero de 2002. La revisión está a cargo de un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos.

*(50). Organización Mundial de la Propiedad Industrial.*

Cabe destacar, que nuestro país ha tenido una participación activa en el mantenimiento de la legislación en materia de propiedad industrial, al ser éste un instrumento efectivo para la regulación de las diversas relaciones que jurídicamente se generan tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, es pertinente señalar que la exposición de motivos del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, con revisiones el 13 de mayo de 1997 y el 14 de julio del mismo año en Ginebra y Estocolmo respectivamente, y modificado el 28 de septiembre de 1979 y promulgado en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001, se desprende lo siguiente;

Señala en su artículo 3, que el Comité de Expertos de la Unión de Niza, tiene la facultad de decidir y adoptar los cambios respectivos en la clasificación internacional;

Que México se adhirió al Arreglo de Niza sin formular reserva alguna y adquirió diversos compromisos a nivel internacional, entre ellos, destaca el relativo a la adecuación de su normatividad interna en materia de marcas a los lineamientos que al respecto se determinen a nivel internacional, como consecuencia de los Acuerdo protocolarios correspondientes;

Que el Programa de Trabajo establecido en la Décimo Octava Sesión del Comité efectuada en la ciudad de Ginebra Suiza, del 2 al 13 de octubre de 2000, se incluyó la adopción y entrada en vigor de las enmiendas de la Séptima Edición de la clasificación, las cuales se refieren, principalmente, a la reestructuración a la clase 42 de la que surgen las clases 43, 44 y 45, y la inclusión de una lista por orden alfabético de productos y servicios en lo referente a los encabezados de las clases. A partir de esta sesión se generó la Octava Edición de la Clasificación de Niza, vigente a partir del primero de enero de 2002, misma que se motivó en los avances científicos y tecnológicos, en materia de productos y servicios, conjugándose en el logro de que la realidad jurídica comprenda y refleje la realidad de facto. (51)

## **3.2. Las marcas en la industria del vestido**

### **3.1.1. Evolución**

En la literatura económica contemporánea, existe un número importante de autores que plantean que a partir de la década de los setenta, el mundo experimentó grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que dieron origen a un nuevo patrón de acumulación a nivel mundial; esto significó nuevas formas de producción, distribución, intercambio y consumo y una nueva división internacional del trabajo.

*(51). Exposición de motivos del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, con revisiones el 13 de mayo de 1997 y el 14 de julio del mismo año en Ginebra y Estocolmo respectivamente, y modificado el 28 de septiembre de 1979 y promulgado en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.*

En esta perspectiva, uno de los rasgos distintivos de éste patrón de acumulación es que se sustenta en la Tercera Revolución Científico Tecnológica la cual se basa en el descubrimiento, desarrollo y aplicación de la microelectrónica, robótica, informática, biotecnología, ingeniería genética, tecnología de materiales, tecnología espacial y nuclear y de nuevas fuentes de energía.

En la esfera de la producción, la incorporación de los avances provenientes de la Tercera Revolución Científico Tecnológica han afectado desde el producto mismo, hasta la organización de los procesos de producción; los procesos de trabajo y los trabajadores también se han modificado por el surgimiento de nuevas demandas en términos de calificaciones, conocimientos, destrezas y habilidades.

En la esfera de la circulación, los avances científicos tecnológicos –particularmente de la informática– han contribuido a la desaparición de las fronteras y a la creación de bloques comerciales como el TLC, la Unión Europea, el Merco Sur y la Cuenca del Pacífico. Con la incorporación de la ciencia y la tecnología a la esfera de la circulación, los productores tienen otras posibilidades de actuación en el espacio y de acercamiento con los consumidores.

En el caso de la industria del vestido, el patrón de acumulación vigente ha significado una reorganización de los mercados y de la producción, lo que ha llevado a las empresas a diseñar y seguir estrategias que responden a una lógica internacional. Respecto a las transformaciones estructurales en la industria del vestido se pueden observar diversos cambios, entre los que destacan está la modificación en la importancia de las ramas que integran la cadena textil: en la década de los 70, la industria textil era el eje mientras que en los 90 la industria del vestido se convirtió en la actividad más importante de la cadena.

Encontramos que en la década de los 80, en la industria del vestido, se dio una nueva división internacional del trabajo en el que las grandes empresas adoptaron estrategias de integración regional y mundial de inversión, producción y comercialización. Las diferentes fases del proceso productivo se distribuyeron en diferentes regiones del mundo quedando el diseño y la comercialización de los productos en los países industrializados y el corte, ensamblado y confección de las prendas de vestir en los países periféricos.

Cabe señalar que el hecho de que la cadena productiva al nivel internacional este dirigida por los intermediarios comerciales y no por los productores, ha traído como consecuencia que "la ventaja competitiva no obedezca tanto a la escala, el volumen ni los adelantos tecnológicos, ... sino más bien a las singulares combinaciones de investigación de alto valor, diseño, ventas, comercialización y servicios financieros que permiten que las tiendas de menudeo, las comercializadoras de marcas y los fabricantes de marca actúen como intermediarios estratégicos al establecer enlaces entre las fábricas foráneas y los nichos de productos que surgen en los principales mercados de consumo.

Así pues, el hecho de que la cadena productiva esté controlada por las empresas comerciales más que por los fabricantes, ha influido en la adopción de estrategias de integración regional y mundial de inversión, producción y comercialización; la reubicación de la producción y subcontratación de la producción en función de los costos de la mano de obra y del capital, disponibilidad de materias primas y acceso a los mercados; la constitución de redes regionales en las que están presentes las fusiones, las adquisiciones minoritarias y mayoritarias de empresas, la subcontratación, las licencias de coproducción y las redes de alianzas entre empresas; y la adopción de nuevas modalidades técnicas y de organización del trabajo que permitan reducir los costos y aumentar la calidad de los productos.

Como se puede observar, las transformaciones experimentadas por la industria del vestido a partir de los 70 tienen una dimensión "técnica", es decir, tienen una "racionalidad económica" no obstante, hay dos elementos sobre los que queremos llamar la atención. El primero de ellos tiene que ver con el papel que juegan las empresas comerciales como "sujeto económico" cuya participación le da un rasgo distintivo a esta industria en este modelo de acumulación; el otro elemento tiene que ver con el uso de determinadas tecnologías y de formas de organización del trabajo en las empresas productoras de prendas de vestir, tanto en los países desarrollados como en los países periféricos, al respecto, queremos insistir en el planteamiento de que la incorporación de determinadas tecnologías no es una decisión exclusivamente técnica, pues intervienen factores como la cultura de los empresarios y las formas de explotación y dominación de los trabajadores.

Sin duda que la tercera revolución científico tecnológica ha jugado un papel fundamental en el contexto económico internacional imperante a partir de la década de los setenta, sin embargo, el énfasis puesto en la tecnología en muchos casos ha ido acompañado de un "olvido" de que el uso de determinadas tecnologías no es una decisión meramente técnica ya que involucra relaciones sociales entre los diferentes actores económicos, diversas culturas e historias que apuntan a determinadas formas de explotación y dominación.

Desde nuestro punto de vista, el análisis del desarrollo tecnológico y en general del patrón de acumulación existente, implica considerar no sólo al mercado sino al trabajo mismo y no olvidar que la relación entre tecnología y trabajo es una relación social. ¿Hasta dónde los estudios existentes consideran este planteamiento? Al respecto mi posición es que hace falta reflexionar más sobre esta cuestión.

¿Qué hace que ciertas empresas para poder competir en el mercado internacional inviertan en el desarrollo científico tecnológico, incorporen tecnologías de punta, recurran a nuevas formas de organización del trabajo, apuesten a la diferenciación de los productos, aumenten la calificación de los trabajadores y utilicen de mejor manera la planta instalada? Y ¿Qué factores influyen para que otras empresas recurran al pago de bajos salarios y al establecimiento de condiciones de trabajo infrahumanas? Insistimos, la respuesta tiene que ver no sólo con una decisión técnica, sino que esta inscrita en determinadas relaciones sociales y en la participación de actores económicos específicos.

Tenemos entonces, que los cambios en los procesos de producción y en los productos han afectado al empleo de diferentes maneras. Muchos investigadores han subrayado el carácter "ahorrador" de fuerza de trabajo de este patrón de acumulación, otros estudiosos han puesto énfasis en las modificaciones que se han dado en las formas de ingreso a los mercados de trabajo, las trayectorias laborales, las formas de remuneración, las relaciones y culturas laborales y en los perfiles y calificación de los trabajadores. Incluso, en la ubicación geográfica de los empleos.

En la industria del vestido lo que se ha podido observar desde la década de los 80 pero sobre todo en los 90, es "una importante redistribución del empleo mundial"; es decir, una disminución del número de empleos en los países desarrollados y en los países de Europa central y oriental y un incremento del número de empleos en países en desarrollo especialmente en América Latina (especialmente México) y Asia.

Otro rasgo tiene que ver con el hecho de que se reconoce la importancia de la calificación de los trabajadores en la competitividad de las empresas. Al respecto resulta necesario analizar cómo este concepto también se ha modificado. efectivamente, la teoría económica neoclásica, en particular la teoría del capital humano, definió a la calificación como las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos y teóricos, adquiridos formal o informalmente y que el trabajador utiliza en el proceso de trabajo. Más tarde esta definición fue cuestionada por autores que consideraban que la calificación se refiere al saber y a la autonomía del trabajador en el proceso de trabajo. En la década de los 80, diferentes autores trataron de recuperar la dimensión social por lo que propusieron el concepto de competencia en lugar del de calificación; en este sentido, construir competencias significaría, pues, definir posiciones en el proceso de trabajo, en el mercado y también en la sociedad.

Los cambios experimentados sobre todo a partir de la incorporación de la tercera revolución científico tecnológica y de las nuevas formas de organización del trabajo han hecho que este concepto sea revisado nuevamente. Ahora se insiste en que el concepto de calificación hace referencia a la iniciativa, la cooperación, el trabajo en grupos, el entrenamiento, la evaluación, la comunicación, el razonamiento, el saber solucionar problemas, el tomar decisiones, la planeación, la obtención y uso de información, etc que requieren los trabajadores para poder desempeñar un trabajo.

Si este es el nuevo contenido del concepto de calificación, inmediatamente surgen preguntas sobre el papel de los trabajadores en industria como la del vestido, ¿qué significa para los trabajadores de países como México y de industrias como la del vestido que la calificación de los trabajadores se defina de esta manera?

Sin duda, el tipo de calificación de los trabajadores tiene que ver con el tipo de empleos que predominan en la industria del vestido: precarios, con bajos salarios, condiciones de trabajo en muchos casos infrahumanas y con alta rotación

Por otra parte, cabe señalar que el trabajo precario no es nuevo en la historia de muchos países, como tampoco lo es la participación de las mujeres. En este sentido los cambios que se han dado nos llevan a preguntarnos sobre el contenido del concepto de

trabajo en el contexto económico actual. ¿qué significado tiene el concepto de trabajo en este modelo de acumulación? ¿cuál es su especificidad?.

Desde nuestro punto de vista, uno de los rasgos distintivos del trabajo en este modelo de acumulación tiene que ver con los sujetos sociales que lo componen. El concepto de trabajo ha cambiado en la medida en que los sujetos que conformaban a la clase trabajadora ya no son los mismos que los de antes; sus características sociodemográficas, sus calificaciones, en síntesis los elementos que le dan identidad se han trastocado y esto se ha visto reflejado en los mercados de trabajo, en sus formas de organización y en las respuestas que dan frente al capital. (52)

Tenemos entonces, que la industria textil del vestido en México ha experimentado una profunda transformación productiva desde finales de los años ochenta que se generaliza a partir de mil novecientos noventa y cuatro con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.

La inserción de esta industria a la economía global a través de un proceso de subcontratación internacional de un número creciente de empresas, ha generado un importante dinamismo en el empleo, el producto y las exportaciones del sector en la economía global. (53)

Ha pasado un siglo desde que se inició esta industria en nuestro país, y actualmente representa la cuarta actividad manufacturera en importancia y la primera por su participación en la generación de empleos. Recientemente, a partir de 1994, es una fuente de divisas de gran importancia al convertirse en la segunda rama industrial que mas exporta. (54)

Si bien el proceso de inserción externa abre espacios para una mayor participación, en los mercados internacionales y representa oportunidades de modernización y aprendizaje para la industria, ésta se ve sujeta a diversas presiones para poder aumentar su competitividad con el fin de cumplir con los requerimientos de productividad, calidad y flexibilidad, para poder seguir siendo uno de los sectores con mayor dinamismo de nuestra economía.

*(52). El trabajo en economías abiertas: El impacto de la apertura comercial en el empleo de la industria del vestido en México. Seminario: "El pensamiento económico crítico ante los cambios del sistema mundial", Mesa 3: Avance científico tecnológico y cambio en la organización del trabajo y en la relación capital trabajo, ponente: María Eugenia Martínez de Ita.*

*(53). A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector textil-confección fue uno de los mas beneficiados por la apertura comercial de los Estados Unidos y Canadá. En el periodo 1993-2001, sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual del 20.6%, por arriba del correspondiente a las exportaciones totales que fue de un 15%.*

*(54). La participación del sector en las exportaciones totales de México, fue de alrededor del 7%, en 2001 y 2002.*

El sector textil ha sido parte fundamental en la economía de nuestro país. Cobró importancia a partir de los años sesenta pero su evolución se dio sin relativa planeación, el objetivo al establecer el régimen de maquiladoras era el de industrializar la frontera norte de nuestro país, esto es, mediante la inversión en maquiladoras.

La industria maquiladora surge en México en el año 1964, tras la suspensión del Programa Bracero, como parte del Programa Nacional Fronterizo, con el objetivo de resolver una necesidad concreta: dar empleo permanente a los trabajadores temporales (braceros) que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de los Estados Unidos.

La industria textil ha experimentado una profunda transformación productiva desde finales de los años ochenta, hasta el año de 1988 esta industria, estuvo enfocada principalmente a la producción para el mercado interno, sin embargo, en la última década se ha observado un crecimiento de las exportaciones de esta industria. Pero en los últimos años las exportaciones de la Industria Textil-Confección han atravesado por una serie de problemas en los mercados comerciales y sobre todo porque México ha sido desplazado por China como principal proveedor a Estados Unidos.

El crecimiento de la industria textil en la República Mexicana, ha sido de vital importancia para poder cumplir con los siguientes objetivos: la creación de empleo, integrar la tecnología a la industria nacional, capacitar a la mano de obra, esto se puede observar claramente, al identificar los números del sector en cuanto a empleo al pasar de 42,231 personas ocupadas en enero de 1990 a 265,935 personas empleadas en tan solo diez años; en lo que se refiere al número de establecimientos dedicados a la maquila estos han aumentado de 256 a 1,119 en el mismo período, contemplado de enero de 1990 a enero del año 2000.

En los últimos años ha cobrado relativa importancia en las exportaciones totales que realiza México a su principal socio comercial: Estados Unidos; en el 2002 el sector textil represento el tercer lugar como actividad exportadora de la industria manufacturera total. (55)

Algunos autores, consideran que el TLCAN puede ser interpretado como el evento que consolidó un proceso que venía desde la década previa con la entrada de México al GATT, y que permitió la continuación de los beneficios económicos de la apertura comercial.

Por otro lado, tenemos que el Comercio de Canadá con los Estados Unidos y México, no tuvo efectos perceptibles después del TLCAN, pero que el comercio entre México y los Estados Unidos si mostró cambios notables.

Tanto el comercio canadiense como el mexicano, se ha vuelto mas concentrado hacia los Estados Unidos, por lo que el TLCAN no ha inducido grandes efectos con respecto a otros procesos ya en marcha, tales como la reducción previa de las tarifas y la modificación del régimen del tipo de cambio en México.

*(55). Información publicada por Bancomext en enero del 2003.*

El sector Textil-Confección ha sido fuente de innumerables discusiones de política económica en los últimos años. Sin embargo, los estudios sobre este tema han sido escasos y se han concentrado únicamente en evaluar los cambios ocurridos a partir de la entrada en vigor del TLCAN.

En el período comprendido entre 1991 al 2002, se pueden observar las distintas tendencias comerciales de esta industria, parte de la reestructuración debido a la entrada en vigor del TLCAN

### **3.1.2. Organización**

En nuestro país, los diversos grupos textiles propietarios o titulares de las diversas marcas que se comercializan en territorio nacional, se encuentran agremiados a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la cual tiene como principal actividad, representar los intereses y apoyar a los empresarios de la industria de la confección a nivel nacional.

La Cámara es el representante y defensor de los intereses de los industriales de la confección del país, así como ser órgano de consulta para la solución de problemas, además de prestar diversos servicios.

Con el cambio de los tiempos y las circunstancias actuales del país, surge la demanda de una proyección distinta, así como las necesidades de los afiliados a la cámara, por lo que las actividades de la Cámara se definen como una entidad dedicada a satisfacer las necesidades de los agremiados en materia de servicios, agendas de negocios, asesoría y representación empresarial.

La Misión de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, es la de incrementar los ingresos y reducir los egresos de sus agremiados, a través de una representación empresarial nacional eficiente y de servicios de calidad de clase mundial, dentro de un marco de mejora continua.

La oferta de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, es la de representar y defender los intereses de la Industria del Vestido Nacional, así, como la de orientar, informar y crear oportunidades de mejora para los agremiados, mediante acciones específicas en las áreas de Comercio Exterior, Comercio Interior, Capacitación y Competitividad y Asesoría Jurídica, además de encontrar nuevas opciones de aprovisionamiento de materias primas y servicios en las mejores condiciones de mercado, de manera exclusiva para los socios.

La Cámara está dividida en áreas específicas de apoyo, con asesoría en materia de:

- Comercio Exterior
- Comercio Interior
- Ordenamientos jurídicos y legales
- Capacitación especializada y productividad
- Estudios Económicos
- Comunicación

Al ser la industria del vestido en México, un sector dinámico que ha observado una fuerte expansión sobre todo en su parte exportadora. En Diciembre del 2003 la industria de la confección empleó a 563,739 mil trabajadores en 11 mil 978 empresas a nivel nacional. El valor de las exportaciones de prendas de vestir ensambladas o manufacturadas en México durante el año 2003 fue de 9,560 millones de dólares, lo cual convierte a nuestro país, en el principal proveedor de prendas de vestir en el competido mercado de los Estados Unidos. (55-bis)

La expansión de la industria del vestido en México, su presencia a nivel nacional, y el número de empresas que la conforman, hace de este sector un segmento de negocios importante, tanto para proveedores de materia prima, como para prestadores de servicios. Nuestra Cámara representa y sirve a las más importantes empresas del ramo en la Nación.

La organización de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en México, está conformada por 14 delegaciones ubicadas en:

D. F. y Zona Metropolitana  
Aguascalientes  
Hidalgo  
Guanajuato  
Jalisco  
La Laguna  
Morelos  
Nuevo León  
Querétaro  
Puebla - Tlaxcala  
Tehuacán  
Teziutlán  
Yucatán  
San Luis Potosí.

A su vez, cada Delegación tiene cobertura de empresas ubicadas en estados circunvecinos y en los municipios de los Estados donde están localizados.

En el desarrollo de sus gestiones, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, ha conseguido entre otros, los siguientes logros:

**Aranceles:** La Cámara Nacional de la Industria del Vestido, logró que el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO), de Arancel de Nación Mas Favorecida para Importaciones de Prendas de Vestir Originarias de Terceros países, se mantuviera vigente por el año 2003.

Se redujeron los aranceles de telas que los industriales del vestido de México pagan por sus importaciones originarias de terceros países.

**Centro de Diseño:** Creación de un espacio en donde el diseñador mexicano pueda conceptuar y desarrollar productos de moda.

*(55-bis). Información publicada por Bancomext en enero del 2003.*

**Cuotas Compensatorias A Prendas De Vestir De China:** Renovación de 553% establecido en contra de las importaciones de prendas de vestir originarias de la República Popular de China.

**Ilegalidad:** Información acerca de operaciones de triangulación de ropa, principalmente desde Hong Kong.

Incremento en el número de decomisos.

Establecimiento de una fiscalía especial para el combate al contrabando.

La coadyuvancia en el trabajo de distintas dependencias para el combate a la reproducción de marcas ilícitas y piratería.

**Tratados De Libre Comercio:** La flexibilización de la postura con Japón para pasar de una desgravación en 10 años a una de forma inmediata recíproca y sincrónica.

Regla de Origen: Hilo en Adelante TPL`s: Que sumen 100 millones de dólares y que la misma solo beneficie a las exportaciones mexicanas de prendas de vestir. (56)

### 3.2.3. Protección

A través del tiempo, las marcas han evolucionado de tal manera, que al presente se ha configurado un sistema de registro y protección de marcas, confiable y eficiente.

Este sistema, además de proteger a los titulares de las marcas, ayuda al público consumidor a identificar y comprar bienes o servicios, que por su esencia y calidad, señalados por su marca "única", satisfacen sus necesidades.

A nivel internacional, es pertinente resaltar que durante los primeros meses de 1990, representantes del gobierno de México iniciaron pláticas con representantes del gobierno de Estados Unidos de América para analizar la conveniencia de establecer negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países y que además incluyera a Canadá. (57)

*(56). Información proporcionada por la Cámara nacional de la Industria del vestido.*

*(57). Pereznieto Castro, Leonel, Derecho internacional privado, parte general, 7a. ed., México, 2001, p. 257. Como señala el citado autor, un acuerdo de libre comercio significa que los países participantes en el mismo, asumen el compromiso de desgravar los aranceles para el comercio de sus productos, así como establecer las condiciones favorables para un incremento del comercio de sus servicios e inversiones, actividades que se deben realizar dentro de los plazos que el mismo acuerdo establece. A la vez, esos países-parte se obligan a conservar una política arancelaria común respecto de productos y de servicios que no tengan origen en la zona. De esta manera, los acuerdos de libre comercio sistematizan los derechos y las obligaciones de las partes en un documento que ellas mismas han decidido cumplir.*

La intención de firmar un tratado significaba una de las medidas más audaces e importantes en el futuro económico de México, ya que representaba una mayor integración con la economía más desarrollada y fuerte del mundo a pesar de la distante vecindad entre los dos países. (58)

El primero de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos de América y que fue ratificado por los órganos legislativos de los tres países.

Partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio acordada por las tres partes, el tratado es un conjunto de reglas que sirve para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre las tres naciones.

Estos intercambios se regían por un conjunto de acuerdos y disposiciones de carácter sectorial, cuya vigencia limitada desalentaba las inversiones, en especial las de largo plazo, ya que introducían un elemento de incertidumbre con respecto al futuro de las ventajas mutuamente acordadas. Actualmente, el tratado proporciona seguridad y confianza a inversionistas y exportadores sobre los intercambios que pueden realizar, ya que detallan los plazos y modalidades de desgravación; se establecen reglas para determinar el origen de los productos y, así, privilegiar los intercambios entre los tres signatarios del tratado. Se crearon, además, instancias y mecanismos para resolver las diferencias(59) que puedan surgir en cuanto a la interpretación y aplicación del tratado. Todo este conjunto de reglas permiten, particularmente a México, exportar más, atraer inversiones y crear más empleos mejor remunerados.

El tratado reconoce, en los plazos de desgravación, las diferencias que existen en el grado de desarrollo de las tres economías. A partir del primero de enero de 1994, Estados Unidos de América eliminó los impuestos con que grava el 80 por ciento de las exportaciones de México y eliminó las cuotas existentes para numerosos productos. Gracias a ello, México exportó de inmediato, sin cuotas y sin impuestos, textiles, automóviles, estufas de gas, ganado, fresas y otros productos. A Canadá se pudo exportar, también de inmediato, cerveza, equipo de cómputo, partes de televisiones, entre otros bienes.

*(58) Weintraub, Sidney, Matrimonio por conveniencia, TLC: ¿Integración o divorcio de economías?, México, 1994, p. 299. Señala el autor citado que la relación México-Estados Unidos de América está marcada por grandes tensiones; las diferencias separan a los dos países, mientras que su dependencia mutua los acerca, y que ambas fuerzas están siempre presentes.*

*(59) Pereznieta Castro, Leonel, op. cit., nota 1, p. 259. De entre los métodos para resolver diferencias, el autor citado destaca el mecanismo de solución de controversias y señala que se trata del método más completo de los establecidos en el TLCAN para lograr solución a conflictos que se susciten entre las partes y son de cuatro tipos principales: el previsto en el capítulo XI, sección B, en materia de inversión; el establecido en el artículo 1415 para servicios financieros; la revisión y solución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias previstas en el capítulo XIX; y las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias del capítulo XX.*

México a su vez, abrió sus fronteras, de inmediato, a solamente el 40 por ciento de los productos que importaba, la mayoría de los cuales no se producen en México, como son fotocopiadoras, videocaseteras, maquinaria, equipo electrónico e instrumentos de precisión.

Esta diferencia en los plazos de desgravación constituye un reconocimiento efectivo a la asimetría existente en las economías de los tres países y proporciona, a los empresarios mexicanos, un plazo adicional para adaptarse a las nuevas circunstancias del tratado. Conviene recordar, por una parte, que la apertura de la economía mexicana a la competencia internacional tuvo lugar con el ingreso de México al *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT -Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-), (60) y que las empresas mexicanas han sabido enfrentar el reto. (61) Por la otra, que todos los sectores productivos fueron consultados desde antes de iniciar la negociación sobre los plazos y modalidades que asumió la desgravación con Canadá y Estados Unidos de América y que la consulta se prosiguió a todo lo largo del proceso negociador. (62)

*(60). El GATT fue sustituido por la OMC, misma que fue creada por las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994). El 15 de abril de 1994 se firmó en Marrakech, Marruecos, el acuerdo por el que se crea la OMC, fue establecida el 1o. de enero de 1995, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con 144 miembros hasta el 1o. de enero de 2002. El propósito de la OMC es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, libertad, equidad y previsibilidad posible. Cabe recordar que la función que ejerció el GATT, desde su creación en 1947-1948 y a lo largo de sus ocho rondas de negociaciones comerciales realizadas, fue siempre una función ad hoc, sin una base jurídica propiamente dicha. En el campo del derecho internacional no se reconocía al GATT como una organización.*

*(61) A la conclusión del examen de las políticas comerciales de México, el 16 de abril de 2002, la OMC señaló que desde el anterior examen de sus políticas comerciales, realizado en 1997, México se ha convertido en un excelente ejemplo del papel que el comercio y la inversión extranjera pueden desempeñar como catalizadores de la modernización económica y el crecimiento. Al servirse de los compromisos internacionales para consolidar el distanciamiento de las políticas orientadas hacia la actividad nacional que se habían aplicado anteriormente, los encargados de la adopción de decisiones políticas han promovido un círculo virtuoso de desreglamentación, cambios estructurales, crecimiento de la productividad e ingresos per cápita más elevados que han convertido a México en un interlocutor comercial cada vez más atractivo y en un polo de atracción de la inversión extranjera. Este proceso ha sido impulsado esencialmente por una agresiva política de liberalización recíproca, reforzada por iniciativas unilaterales y compromisos multilaterales, véase OMC, Examen de las políticas comerciales, México, abril de 2002, [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tpr\\_s/tp190\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp190_s.htm), p. 1.*

*(62) Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial, México, 1994, p. VII..*

Este tratado forma parte de otros que México ha suscrito con diversos países y regiones. (63) Todos ellos integran la estrategia mexicana para ampliar y diversificar sus vínculos comerciales y económicos. (64)

El tratado formula el concepto de marca, en seguida enuncia *ad exemplum* los signos que pueden constituir una marca, luego señala algunos tipos de marcas y termina facultando a las partes a establecer la visibilidad de los signos como condición para su registro. Todo lo anterior en un mismo precepto. He aquí el texto correspondiente:

Artículo 1708.1. 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.

Del concepto anterior y de acuerdo a la doctrina se desprenden las notas características de la marca: *a) Carácter inmaterial b) Aptitud diferenciadora c) Identifica productos o servicios d) Vinculación a la regla de la especialidad e) Ámbito donde opera la marca.* (65) En cuanto a la vinculación a la regla de la especialidad, conviene agregar que esta característica se encuentra relacionada con la clasificación del registro marcario; y en cuanto al ámbito donde opera la marca, el mismo documento dispone que se trata del mercado constituido por las partes del tratado.

*(63) México se ha convertido en una atractiva "plataforma de exportación" al vasto mercado de Estados Unidos de América y Canadá, además de su propia población como mercado integrado por 100 millones de consumidores. México es el puente entre dos grandes potencias: Estados Unidos de América y la Unión Europea. Y para los países comunitarios, México puede hacer realidad el sueño de todo empresario en el mundo: vender sus productos o servicios a Estados Unidos de América, el país más poderoso del planeta.*

*(64) El ingreso de México al GATT significó el inicio de su apertura comercial y su proceso de integración económica con el mundo, esto le ha permitido convertirse en una potencia comercial mundial -dentro de las diez primeras- y la primera en América Latina, con una participación del 43% en las exportaciones totales de la región y 38% del total de las importaciones, véase Enlace Mexicano, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, julio-agosto de 2000, p. 4. Las cifras más recientes indican que el PIB de México para 2000 superó por primera vez al de Brasil, el de México fue de 578,000 millones de dólares, y el brasileño de 558,000 millones, aclarando que los números del PIB de ambos países sólo reflejan los procesos devaluatorios del real brasileño y revaloratorios del peso mexicano.*

*(65). Fuente García, Elena de la, Propiedad industrial, teoría y práctica, Madrid, 2001, p. 122.*

Debido a la condición para el registro de la marca de que los signos sean visibles, se discute en la actualidad si dicha condición excluye la posibilidad de registrar los nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, (66) como acontece en otras legislaciones. Y la dificultad radica en lo problemático de poder acreditar la observancia de la condición de que el signo sea visible, es decir que sea susceptible de ser representado gráficamente. Recordemos, sin embargo, que esta condición a que estamos refiriéndonos, es facultativa para cada una de las partes del tratado.

Respecto, a los derechos del titular de marcas registradas, el tratado es muy claro, al establecer en una sección de uno de sus artículos el alcance de los derechos, específicamente la facultad general de prohibición o *ius prohibendi* que disfruta el titular de una marca registrada:

Artículo 1708.2. 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.

Lo primero que se toma en consideración en este apartado es la figura jurídica del riesgo de confusión, misma figura que la doctrina señala sin lugar a dudas como una de las claves fundamentales del derecho de marcas. Y debemos empezar por reconocer que el riesgo de confusión es una de las figuras centrales del derecho de la competencia desleal y del derecho de marcas. El prestigioso tratadista español Fernández-Nóvoa señala:

En efecto, el riesgo de confusión de una marca con otra marca constituye una pieza o mecanismo que opera en diversos sectores del sistema de marcas. Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro consiste, precisamente, en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada. (67)

Agrega que el riesgo de confusión siempre tendrá que establecerse desde la perspectiva del público consumidor interesado en la adquisición de productos o servicios. Posteriormente especifica que el riesgo de confusión gira en torno a la semejanza de los signos distintivos enfrentados, así como de otro factor básico determinante: la identidad o similitud de los productos o servicios. Concluye: "uno y otro factor trazan conjuntamente las fronteras del *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca registrada". (68)

(66). Véase Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, 2001, p. 41.

(67). Véase *ibidem*, p. 190.

(68). *Ibidem*, p. 264.

Con el propósito de profundizar en el derecho que la disposición en comento concede al titular de la marca registrada, la autora española De la Fuente García sostiene que el titular de la marca:

No ejerce un señorío absoluto sobre el signo sino que solamente ejerce un señorío sobre los productos o servicios para los que ha registrado la marca. Tan sólo puede oponerse frente a los que la utilicen en los productos idénticos o semejantes. El *ius prohibendi* que concede la Ley para impedir la utilización de la marca se extiende solamente a una clase de productos o servicios concreta, pero no a todos los productos que se identifiquen con la misma marca. (69)

Claramente se observa que la condición fundamental para impedir el uso de la marca surge siempre que la similitud entre los bienes o servicios y la semejanza entre los signos generen una probabilidad de confusión, y más obvio aún, si tienen la calidad de ser idénticos.

Esta disposición se refiere básicamente a la facultad negativa o *ius prohibendi* que corresponde al titular de la marca registrada y se complementa con las facultades positivas o *ius utendi* concedidas al titular de la marca registrada por este tratado y que más adelante veremos.

Respecto al Uso de la Marca, el tratado señala en el apartado correspondiente (70) que cada una de las partes podrá supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca no será condición para la presentación de una solicitud de registro. Y en su parte final establece que las partes no denegarán ninguna solicitud por el sólo motivo de que el uso que se pretenda no ha tenido lugar antes de la expiración de un lapso de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

La doctrina considera que el uso no es indispensable para el nacimiento de la marca, es decir, el hecho de que los bienes no circulen en el tráfico mercantil no significa que la marca no nazca. "El uso solamente es necesario para la conservación de la marca y mantenimiento del derecho de forma indefinida; y, en última instancia, evitar la caducidad de la misma". (71)

Respecto, al procedimiento para el registro de las marcas, cada una de las partes se obliga a establecer un sistema para el registro de las marcas, tratando de simplificar las formalidades a cumplir para adquirir y mantener el derecho sobre la marca. Esta simplificación se traduce en sujetar el registro de marcas a determinados requisitos uniformes, dentro de lo posible, en los países firmantes del tratado.

(69). Fuente García, Elena de la, *op. cit.*, nota 19, p. 141.

(70) TLCAN, art. 1708.3.

(71). Véase Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, 1999, p. 61.

Así mismo, el tratado establece condiciones básicas para normar el procedimiento de registro de marcas y son condiciones muy generales que conceden derechos mínimos al solicitante.

Las disposiciones relativas al establecimiento del sistema para el registro de marcas, se enuncian de la siguiente manera:

- a) El examen de las solicitudes;
- b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten 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. (72)

Como podemos observar, son mínimos que cada país desarrollará de una manera más amplia en su propia legislación marcaria.

Los objetos que se distinguen con la marca y que pueden ser registrados, corresponden a que las posibilidades son prácticamente ilimitadas, tanto para productos como para servicios. La doctrina y la legislación aconsejan una interpretación amplia del término "signo", básicamente cualquier signo que goce de fuerza distintiva, susceptible de re-presentación gráfica y no prohibido por la legislación, puede adoptarse como marca.

El tratado dispone (73) que la naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será obstáculo en ningún caso para el registro de la marca solicitada.

### **3.3. Importancia y repercusión en el desarrollo económico**

Para llegar a un diagnóstico sobre el desarrollo económico del país, es necesario considerar los aspectos productivos, de empleos, salarios y financieros más relevantes; se analiza el comportamiento de los factores que, directa o indirectamente, inciden sobre la dinámica y estructura económica del territorio nacional y se explora su repercusión en las tendencias futuras del desarrollo mundial; sin olvidar, las características más relevantes de la estructura productiva regional de la república mexicana.

Desde una perspectiva de desarrollo se pone especial énfasis en las relaciones existentes entre los factores poblacionales y económicos, que constituyen la base de estrategias de desarrollo integral del país y permiten impulsar un crecimiento económico y un desarrollo regional equilibrado congruente con la política nacional y también facilita el aprovechamiento de la tendencia hacia la globalización económica y la apertura comercial del país. Los factores clave para el desarrollo son: a) los recursos humanos; b) la infraestructura de comunicaciones y transportes; c) una infraestructura adecuada en servicios; y d) la competitividad y productividad de las empresas.

*(72). TLCAN, art. 1708.4.*

*(73). TLCAN, art. 1708.5.*

Mediante una investigación *prospectiva*, es posible identificar y analizar alternativas ulteriores, caracterizar el grado de incertidumbre asociado a cada opción futura, identificar las áreas clave que sean precursoras de futuros particulares, examinar implicaciones de una gama de planteamientos hipotéticos, adquirir una mayor comprensión de los procesos de cambio y estimular el conocimiento y la comprensión sobre las preferencias de la población.

En cuanto a la prospectiva es necesario contar con un escenario único con base en las proyecciones estadísticas de indicadores seleccionados y de acuerdo a las valiosas aportaciones de un grupo de expertos, quienes contribuyeron a la formación de un escenario con mayores probabilidades de ocurrencia.

Con base en los apartados de diagnóstico y prospectiva, se desprenden objetivos a largo plazo, los cuales fueron complementados a partir de la generación de un consenso y de la participación social en un marco de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, correspondencia que asegura la continuidad y congruencia de acciones emprendidas para el logro del desarrollo económico deseado.

## CAPITULO IV

### FALSIFICACION DE MARCAS PROTEGIDAS POR LA LEY EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

#### 4.1 Presencia comercial de las marcas

Las marcas juegan un papel esencial en la sistematización de la rama del Derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaría a casos concretos; como lo es la Industria Nacional del Vestido.

Entre las definiciones de marcas que podemos aplicar, siendo estas interpretadas y adecuadas a la rama de la Industria del Vestido que nos ocupa tenemos las siguientes:

a) Es el signo característico con que el industrial del Vestido, comerciante o consumidor distingue los productos de vestir de otros de su misma especie.

b) Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las prendas de vestir.

c) Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen las prendas de vestir que se encuentran en el comercio.

d) Es el símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de vestir de un industrial o de un vendedor de dichos productos.

e) Es un signo protegido en virtud de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que una empresa utiliza para distinguir determinadas prendas de vestir fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.

f) Es la memoria del producto o del establecimiento, es el vínculo que automáticamente le une con el consumidor y cuando el signo desaparece, con él se esfuma buen porcentaje del reconocimiento y del liderazgo.

La industrialización en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, y cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, han conducido a una creciente utilización y valor de las marcas, situación que no pueda pasar por alto a la Industria Nacional e Internacional del Vestido.

En la economía de la Industria del Vestido la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante. Se acrecienta en el comercio el número de mercancías cuya calidad no puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o descripciones relativamente simples, sino que sólo puede ser precisada con su uso. Adicionalmente, crece el número de productos no dirigidos a la satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, sino a atender deseos arbitrarios o suntuarios.

En nuestros días, en que la propaganda comercial de prendas de vestir adquiere proporciones de enormidad y de obsesión, las marcas de vestir pasan a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas de vestir no tengan un mero valor identificatorio, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o satisfacción al comprador, o en términos más precisos económicamente, que ésta esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas. Desde un segundo ángulo, la propaganda permite dirigir y controlar la demanda de sus productos a los propietarios de las marcas de vestir. Sin llegar al extremo de quienes consideran que el consumidor ha perdido toda espontaneidad, siendo la llamada soberanía del consumidor una mera apariencia, es evidente que existe una estrecha relación funcional entre gastos de publicidad y demanda; cuanto mayores sean tales gastos, mayor será la demanda. En consecuencia, los gastos de publicidad pasan a cumplir una función esencial dentro de la estructura empresarial.

Para este tercer milenio, se incrementarán los mercados de la Industria del Vestido, y junto con ellos la falsificación o imitación de marcas protegidas por la Ley. **La piratería** como indebida pero comúnmente se le ha denominado a esta actividad, florecerá en la Industria nacional e internacional del Vestido, proliferando la venta de productos de imitación o que deliberadamente se les aplica una marca indebidamente. Este fenómeno social, no debe verse de manera exclusiva, como un problema de países en vías de desarrollo, sino que lamentablemente lo es a nivel mundial. Es por ello que deben continuar los trabajos de las partes involucradas en el combate a esta actividad ilícita para tomar medidas coordinadas y simultáneas. Tipificar algunas conductas de esta actividad ilícita y equipararlas a otro tipo de delitos, como podrían ser los fiscales, delincuencia organizada y que esta clase de delitos sean perseguidos de oficio entre otras cosas, permitirá una mejor eficacia en el combate de la comercialización de copias ilícitas en la Industria en General y muy en específico en la Industria del Vestido, que es materia del presente estudio, temas que más adelante abordare a mayor abundamiento. Por otra parte, las exigencias del comercio, demandarán una mejor conciencia de consumo, que ojalá coadyuve a no adquirir al menos conscientemente artículos falsificados o contratar servicios que se ofrezcan con marcas utilizadas indebidamente.

#### **4.2. Proceso en la comercialización de las copias ilícitas**

El origen del problema está a debate. Para algunos, la crisis económica agudizó el fenómeno de la comercialización de copias ilícitas, "PIRATERÍA", porque alejó las posibilidades de adquirir un producto original. Para otros, en cambio, no hay vuelta de hoja: se trata de una actividad ilícita que deja ganancias millonarias a unos cuantos y que pone en peligro el empleo de miles de trabajadores.

Las plazas de comercio popular Tepito, San Felipe de Jesús, Pericoapa, Meave, Iztapalapa, Tlahuac y los puestos de ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad de México constituyen el corazón de esa actividad, pues ahí se recibe, almacena y comercializa el 80 por ciento de los productos falsificados en el país, según informes de la PGR.

Baste recorrer alguna de esas zonas para encontrar desde burdas imitaciones o elaboradas copias de pantalones, perfumes, relojes, programas de cómputo, vinos, ropa, zapatos, tenis, discos, videos, audio casetes y aparatos electrónicos.

No toda la mercancía se fabrica en esos puntos. De hecho, constituye el último eslabón de una cadena que en algunos casos empieza en el extranjero y en otros surge en fábricas semiclandestinas dispersas en varios estados de la República.

Comprar mercancías piratas, (copias ilícitas) es una actividad común. Desde vestuario "de marca" hasta discos compactos, pasando por una larga lista de paquetes de software, películas, servicios de televisión restringida y hasta perfumes. Todo mundo quiere los artículos originales, pero muy pocos pueden pagarlos, así que la mayoría se conforma con las imitaciones o las copias.

La gran mayoría de las personas sabemos que producir, transportar, vender y adquirir dichos productos es un delito, pero nadie –o casi nadie- teme ser castigado por incurrir en él, pues la piratería(copias ilícitas) se ha convertido en parte de nuestra existencia cotidiana.

Conocemos como ya se abordó anteriormente en dónde conseguirla, quién la vende, cuánto cuesta y las diferentes opciones existentes. La actividad se practica a la luz del día, en los cruceros, en los mercados, en las "pulgas", de casa en casa... y ninguna autoridad interviene. Al menos no para frenarla.

De cuando en cuando, los empresarios cuyas ventas se ven perjudicadas por tal actividad, logran presionar lo suficiente como para despertar de su letargo a las autoridades y obligarles a realizar operativos de decomiso que casi siempre concluyen en enfrentamientos entre policías y vendedores.

Hemos visto las imágenes de esos operativos en las grandes ciudades del país: el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara. Nos parecen imágenes lejanas, ajenas a nuestra realidad.

Pero ya forman parte del paisaje de nuestra Nación.

Basta tan sólo exponer alguna de mis experiencias profesionales acumuladas a lo largo de dieciséis años como Apoderado Legal de un grupo de empresas dedicadas a la confección de artículos de vestir, misma que a la letra versa en lo siguiente:

**Junio de dos mil cinco, Texcoco Estado de México.**-Dos Agentes del Ministerio Público Federal, Adscritos en la Subse de Texcoco Estado de México, auxiliados por trescientos elementos policíacos, ingresaron al mercado que se instala para su venta los días martes de cada semana, en el Municipio de Chiconcuac Estado de México, alrededor de las nueve de la mañana para decomisar mercancía pirata(copias ilícitas), fundamentalmente artículos de la marca de ropa FUROR Y DIESEL. (74)

*(74) A.P. PGR/MEX/TEX-1/65/2005.*

En total, de acuerdo con los reportes, se aseguraron dos mil 500 pantalones de mezcilla de dichas marcas, en un operativo que no tomó más de veinticinco minutos, pero cuyas consecuencias merecen un análisis.

Un número indeterminado de locatarios encabezados por su dirigente y el administrador del mercado, tomaron las calles y paralizaron el tránsito vehicular en protesta por el operativo, durante el cual, aseguran, se usó la violencia verbal y física, en contra de los vendedores. Considerando quizá que se trataba de una acción de origen local, los vendedores de pirata(copias ilícitas) intentaron revertir las acciones del operativo y recurrieron a la vieja pero efectiva receta de estrangular el tráfico vehicular. Cuando se percataron de la imposibilidad de recuperar la mercancía decomisada, modificaron sus planteamientos y redujeron sus pretensiones. Al final, se conformaron con la liberación de uno de sus compañeros, detenido por una falta administrativa durante el decomiso, y la promesa de una audiencia con el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República el lunes próximo.

Por lo pronto, dejaron tras de sí un monto incalculable de pérdidas para quienes, sin tener responsabilidad alguna en el asunto, se vieron perjudicados por el cierre de las principales arterias del centro en horario pico.

Por otra parte el comercio informal se encuentra inundado de productos cuya comercialización es ilegal, pero que es "tolerada" para evitar conflictos sociales. Hacerse "de la vista gorda" con dicha actividad, sin embargo, provoca daños en el mercado formal y genera presiones sobre las autoridades que, de vez en vez, tienen que actuar.

Todo ello, para no hablar de la extensa red de corrupción que se ubica tras las cadenas del comercio pirata(copia ilícita).

¿Se trata de males a los cuales debemos resignarnos? La respuesta es no. Quienes han elegido como oficio la venta pirata(copias ilícitas) deben estar conscientes de que realizan una actividad ilícita y que el decomiso de la mercancía es, en realidad, un "castigo menor" pues si se aplicara la ley con rigor, debieran ser detenidos y consignados. Ninguna autoridad emprenderá una batida para encarcelar vendedores pirata(copias ilícitas), pues mientras no se eleve el poder adquisitivo de la sociedad y se creen fuentes de empleo dignas para todos, tal actividad representa una forma de mantener la estabilidad social. En tanto esa realidad ideal llega, todos debemos asumir una parte del costo de la realidad actual. La parte que le corresponde a los comerciantes de pirata, es el esporádico decomiso de su mercancía y la imposibilidad de protestar por ello.

#### **4.2.1. Insumos necesarios para la confección de copias ilícitas**

Cualquier proceso de producción requiere de insumos durante su proceso de transformación. Hablaremos de aquellos insumos necesarios para la fabricación de prendas de vestir que ostentan copias ilícitas.

A este respecto, cabe destacar que personas que se dedican a fabricar ropa pirata (copia ilícitas) sólo tienen que acudir a la esquina de las calles de Santísima y Guatemala, en pleno Centro Histórico, para comprar etiquetas falsas de marcas reconocidas que cuestan desde catorce centavos cada pieza. (75)

En esas mismas calles y otras aledañas se venden otros insumos para fabricar ropa pirata (copia ilícita): telas, cierres, botones, hilos, elásticos, encajes, cédales, maquinaria y herramientas para maquila.

Así, quien quiera dedicarse a elaborar y vender ropa pirata tiene todo al alcance de la mano para quebrantar las leyes relacionadas con la propiedad intelectual.

Las etiquetas son vendidas en plena calle, en puestos de vendedores semifijos colocados al lado de tiendas de tela. Ahí se ofrecen al mayoreo las etiquetas de marcas como DIESEL, FUROR, CALVIN KLEIN, DNKNY entre otras. Por cada quinientas unidades se cobran setenta pesos. En las imitaciones se establece que la mercancía que se compra está hecha al cien por ciento de algodón e incluso tienen impresas las instrucciones de lavado de las prendas.

"Si nos trae una muestra las hacemos", es la respuesta habitual de los vendedores cuando se les pregunta si se podrían hacer etiquetas de cualquier marca. El único requisito, afirman, es que se manden a hacer al menos 2 mil unidades para justificar el gasto.

Si bien la venta de etiquetas en esa esquina se realiza a plena calle, existe también el mercado de etiquetas que se lleva a cabo sobre pedido dentro de los locales de telas.

"Si uno llega y pide (etiquetas) se las muestran a uno. De hecho es un negocio tan grande como los discos, por que compra uno tela barata que por lo general es de contrabando o robada, fabrica uno los pantalones o camisas o lo que sea y les pega uno la(s) etiquetas que compra en el mismo lugar. La mayoría de las plantas altas de los edificios de la zona de Mixcalco son utilizados para maquilar todo tipo de prendas, desde ropa interior hasta jeans y réplicas de ropa de marcas como Furor, Diesel, Sexy Jeans, DNKNY y otras, además de las ventas de insumos para la piratería de ropa, en el Centro Histórico también se concentran los principales vendedores de productos terminados como pantalones de mezclilla, blusas, camisas e incluso zapatos, tenis y accesorios como bolsas y mochilas.

Para evitar el engaño se debe ver la diferencia entre una etiqueta falsa y una auténtica. Los costos oscilan en catorce centavos, por cada etiqueta pirata(copia ilícita). Setenta pesos cuesta una bolsa con quinientas etiquetas de marca registrada.

*(75) Investigación realizada por el departamento jurídico de la empresa "Revelación en el Vestir, S.A. de C.V., enero 2004.)*

La ley de Propiedad Industrial en materia de insumos en su artículo 223 fracción tercera señala que es delito:

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

En el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial se prevé que en el caso de los delitos previstos en las fracciones II y III del mismo artículo, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

#### **4.2.2. Confección de copias ilícitas**

Las mercancías piratas (copias ilícitas) que se expenden para su venta en la República mexicana provienen principalmente del contrabando y la importación ilegal.

Siendo el caso que en la Industria del Vestido, existen pueblos cuya principal actividad es la fabricación de prendas de vestir destinadas a la industria de la falsificación.

Es el caso de Uriangato, Michoacán; Moroleón, en Guanajuato; Chiconcuac, en el estado de México; Tehuacán, Puebla, y la capital de Aguascalientes. Además, se han detectado fábricas clandestinas en Jalisco, Tlaxcala y el Distrito Federal. De esos puntos salen grandes volúmenes de mercancía cuyo destino final son bodegas localizadas en el centro de la ciudad de México, particularmente en calles como El Carmen, Mixcalco, Aztecas, Bolivia, Argentina y Venezuela, entre otras. Allí se venden mercancías ilícitas o dicho de otra manera productos que resultan ser copias ilícitas de marcas debidamente registradas, tal es el caso de FUROR Y DIESEL.

La ley de Propiedad Industrial en su artículo 223 fracción segunda y tercera respectivamente señala que es delito:

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

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

En el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial se prevé que en el caso de los delitos previstos en las fracciones II y III del mismo artículo, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

#### 4.2.3. Almacenamiento de copias ilícitas

La ley de Propiedad Industrial en materia de almacenamiento en su artículo 223 fracción tercera señala que es delito:

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

En el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial se prevé que en el caso de los delitos previstos en las fracciones II y III del mismo artículo, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

A este respecto vale la pena destacar que el estado de Puebla se coloca como la primera bodega nacional de artículos de vestir piratas(copias ilícitas) y de contrabando. Lamentablemente, los resultados en Puebla no son los más óptimos en la materia, pues a nivel nacional se coloca como la entidad donde existe un mayor número de bodegas que almacenan dichos productos; lo anterior en virtud de ser una entidad principalmente.

El problema más común al que tienen que hacer frente los empresarios del ramo es la triangulación, por ello la Secretaría de Hacienda analiza ya la posibilidad de sumar una nueva medida de control para el ingreso de mercancías, a través de la cual se pretende que las empresas que van a comercializar avisen con anticipación el contenido de sus importaciones, para que se pueda hacer el análisis previo y detectar si hay anomalías para impedir la ingreso al país de la mercancía ilegal.

Actualmente existe una compañía Suiza que se dedica a verificar que las mercancías que ingresan al país realmente se fabriquen en el país que indica, el problema es que las averiguaciones inician cuando la mercancía ya ingresó y se comercializó en México.

#### 4.2.4. Transportación y comercialización de copias ilícitas.

La transportación de mercancías piratas(copias ilícitas) constituye un delito contemplado en La ley de Propiedad Industrial en su artículo 223 fracción tercera mismo que a letra dice: Es delito.

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

En el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial se prevé que en el caso de los delitos previstos en las fracciones II y III del mismo artículo, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La forma en que se transportan y comercializan los productos piratas (copias ilícitas) y el contrabando han sufrido una gran evolución. Por la calle Ferrocarril, en el corazón de Tepito, la mayor parte de la planta baja de los viejos edificios operan como oficinas de ventas. En cualquiera de las muchas habitaciones, estrechas y oscuras, quien tenga la posibilidad de gastar cierra un trato de compraventa. No hacen falta trámites engorrosos para hacerse sujeto de crédito y mucho menos para liquidar la deuda. Basta con elegir la mercancía en los catálogos que se muestran, y después de eso las opciones son varias: la entrega y transportación de las mercancías piratas (copias ilícitas) puede ser a domicilio, un taxista puede llevar al cliente a recoger la mercancía a cambio de una cuota preestablecida, o se puede pedir la entrega en cualquier otro lugar, como Peralvillo o Fray Bartolomé de las Casas. Mafias emergentes— Locales así existen en muchas colonias populares del Distrito Federal. Pero las de Tepito son distintas. Detrás de cada maniobra, coreanos y chinos aparecen como dueños no sólo de los maltrechos cuartuchos, sino del edificio entero, en cuyas habitaciones almacenan millones de dólares en mercancía ilegal.

“Lo que ocurre en Tepito y en varias otras partes del país es preocupante, porque los coreanos y chinos están aplicando sus propios códigos criminales”. Los coreanos de hecho han afianzado su presencia en las tres principales ciudades del país. En Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, sus operaciones acentuaron la violencia a la hora de aplicar sus reglas, y han llegado incluso a confundirse con los ajustes ordenados por los narcotraficantes.

Si bien el mercado nacional está invadido por mercancía de origen chino, coreano y taiwanés, las autoridades no entendían con claridad las rutas que seguían los cargamentos de productos piratas y de contrabando antes de llegar a las calles. Lo que descubrieron en Colima les abrió los ojos: durante junio y julio de ese año llegaron al puerto cerca de 200 embarcaciones, pero sólo cuatro de ellas portaban bandera china. Los investigadores no tardaron en descifrar la treta. Lo que hacían estas asociaciones del crimen organizado era triangular sus cargamentos en Balboa, Panamá, de modo que los contenedores llegaban cobijados por la bandera de esa República. En dos meses, en Manzanillo descargaron 38 barcos con bandera panameña, y otros 38 con bandera de Liberia. Son esos dos países, dicen las autoridades, los que han servido por años a las mafias que operan en México para disfrazar la procedencia real de los productos piratas (copias ilícitas) y contrabando.

(76)

*(76) Información proporcionada por la Secretaría de Economía, mediante comunicado de 13 de junio de 2005.*

#### 4.2.5. Distribución o venta de copias ilícitas

El 17 de mayo de 1999, la Ley de Propiedad Industrial fue modificada para conceder a la piratería un estatus de delito grave. Esa reforma, lo mismo que investigaciones privadas ordenadas por los comerciantes, dieron inicio en parte a las operaciones que buscan combatir la piratería. Sin embargo, la batalla inició en condiciones desiguales debido a la enorme corrupción del sistema aduanero y de las corporaciones policíacas. "Ciertamente la corrupción es algo contra lo que nos enfrentamos continuamente, y que hasta hoy impide que se investigue a fondo lo que se denuncia.

No existe producto que no sea víctima de la piratería. Por ello las ventas que se logran en México son bajas en comparación a otros países.

A la producción de mercancías piratas que generan en el país falta añadirle la que llega de fuera e ingresa de contrabando. En Monterrey y Saltillo, los mercados de fayuca y artículos piratas son algo normal. En ellos, lo mismo que en otras grandes ciudades, las ventas se dan sin recato. Cada sábado y domingo, el mercado de la Guayulera, en la capital de Saltillo, ocupa medio centenar de calles para ofrecer cientos de toneladas de artículos de contrabando traídos desde China, Corea y Taiwán, y ropa usada que llega desde las bodegas de Laredo, en Texas.

Para los locatarios no es ningún misterio la forma en que toda esa mercancía arriba hasta sus módulos. "Es tan sencillo como ir alas bodegas del otro lado, comprar las pacas de ropa que vayas a vender y contratar a las personas que la traerán hasta Saltillo en trailer o camioneta, dependiendo de la cantidad que se compre.

La piratería, si bien se centra en productos de baja denominación, deja ganancias millonarias. Una tonelada de discos compactos, por ejemplo, cuesta unos 25 mil dólares si es colocada desde el puerto de Manzanillo, en Tepito. Pero una carga similar de cognac Cordon Blue, tiene un costo de 2 millones de dólares. Los grandes cargamentos de contrabando y productos pirata también tienen otra ruta importante. Varios suburbios de Los Ángeles, California, como Huntington Park, sirven de enlace con los centros de operación que tienen los asiáticos en Long Beach, el principal puerto marítimo de la ciudad. Desde ahí, los vendedores mexicanos que operan en Tepito, en San Felipe de Jesús o en cualquiera de los centros de acopio de la zona urbana, simplemente llaman por teléfono y se identifican con un número clave para pedir un nuevo envío. La mercancía, en grandes volúmenes, es enviada por ferrocarril.

Existe una razón estratégica para utilizar el sistema ferroviario mexicano en la conducción de la mercancía: México tiene una tecnología deficiente, que impide la inspección regular de los contenedores dobles, pero además, los furgones son inspeccionados, por norma, una sola vez. Eso significa que la corrupción encuentra menos elementos de presión bajo ese sistema. Además, existe una maniobra extra que impide la revisión de los contenedores en caso de que exista sospecha de que vienen cargados con mercancía ilegal. Desde que salen de su lugar de origen, los contenedores son colocados de frente, puerta con puerta, lo que obliga al empleo de gigantescas grúas para levantarlos del ferrocarril y abrirlos, algo que no se tiene en las aduanas fronterizas. El combate a la corrupción se ha tratado de frenar con altos salarios para los administradores

aduanales. Desde hace años, un administrador central percibe un sueldo de 85 mil pesos mensuales más un porcentaje por decomisos efectuados dentro de su jurisdicción.

Administradores como los de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, que operan Aduanas tipo I, tienen las mismas prestaciones, más un sueldo mensual de 65 mil pesos, según datos de la Secodam. (77)

Pero los agentes de la Policía Fiscal ganan apenas 7 mil pesos mensuales. Ninguno de ellos, sin embargo, conduce vehículos modestos que correspondan a sus ingresos. Todos se transportan en carros último modelo, lo que refleja bien el grado de corrupción.

#### **4.2.6. Dolo y especulación comercial en la comercialización de copias ilícitas**

El Dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa quienes han emitido un concepto completo de lo que se entiende por el Dolo.

Según Hernando Grisanti el Dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito.

Según Francisco Carrara el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley.

Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho está reprimido por la ley.

Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con representación del resultado que se requiere.

La voluntad criminal constituida por la conciencia de querer y por la conciencia de obrar traducidas en una conducta externa es el dolo que en el Derecho Romano Justiniano se denominaba "dolos", "dolos malus", "propositum". Significaba la intención encaminada al delito conciencia del hecho criminoso que se iba a cometer. En el Derecho canónico el dolo expreso con las palabras "dolos", "voluntas", "sciens", "malitia" por eso el dolo equivalió a la malicia, astucia. En fin el dolo consiste en la voluntad de cometer un acto sabiendo que es punible, es una posición de voluntad distinta de la actuación voluntaria, que es la acción.

*(77) Foro contra el contrabando y la piratería, discurso del Lic. José Luis Covarrubias Valenzuela, Septiembre de 2003.*

La evolución del concepto de Dolo surgió primero la Teoría de la voluntad, y así el dolo se definió tomando en cuenta solo el resultado previsto y querido por el autor del delito. Después, se encontró que este único criterio no era aplicable a la construcción técnico- jurídica del dolo eventual; surgió entonces una tesis más avanzada: "La teoría de representación" propugnada por Von Liszt, (78) que sostenía que el dolo es el conocimiento que acompaña a la manifestación de voluntad, de todas las circunstancias que concurren al acto previsto por la ley penal.

Posteriormente surgió la "Teoría de la Voluntariedad" sostenida por Francisco Carrara; (79) según esta teoría el dolo es la intención o voluntad más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley.

Vistas las anteriores clasificaciones del concepto de dolo, mismas que aplicadas al tema que nos ocupa, nos permite advertir que todas y cada una de las personas que participan en el proceso de producción y comercialización de productos falsos (piratas) actúan en forma dolosa.

### **4.3. Aspectos económicos.**

#### **4.3.1. Daño patrimonial.**

Aprendimos en las aulas universitarias que un principio general del Derecho es la obligación de reparar el perjuicio causado, y vimos las bondades del mismo: se sustenta la teoría de la responsabilidad y de los distintos regímenes jurídicos sobre la naturaleza del hecho ilícito y del daño ocasionado. Su naturaleza nos reclama una determinación en cada ordenamiento jurídico y una aplicación concreta a la situaciones de perjuicio, partiendo en cualquier rama del Derecho de idénticos postulados: ilícito -daño-reparación-. De aquí nace la idea tradicional de la unidad de la teoría de la responsabilidad reforzada por el hecho de que, en los más diversos ámbitos del mundo jurídico se determina el surgimiento de hipótesis de responsabilidad cuando se producen situaciones antijurídicas.

El régimen de la responsabilidad civil es el más perfecto dentro de la teoría general, quizás a razón de que a falta de una dogmática jurídica propia, la responsabilidad -en este caso del Estado- en el ámbito nacional e internacional se manifieste a través de una acción de reparación de contenido moral o patrimonial, discutiéndose por un sector importante de la Doctrina que **el patrimonio no es un concepto que responde a una idea jurídica, sino que responde a un contenido político, a las ideas políticas de los seres humanos en el poder público, a las ideas de los políticos en el poder.** ¿Cuál debe ser el papel del Derecho en el avance y aparición de las novedades tecnológicas con que vivimos?.

*(78) LISZT, Franz von, Tratado de derecho penal, traducido de la 20a edición alemana por Luis Jiménez de Asúa; y adicionado con el derecho penal español por Quintiliano Saldaña, Ed. Reus, Madrid, 1927, p. 376; JIMÉNEZ DE ASÚA.*

*(79) CARRARA, Francisco (1997): "Derecho Penal". México. Editorial Harla. Primera edición.*

Se ofrece una respuesta, a reserva de enriquecerla con comentarios posteriores: el papel del Derecho es el de servir como elemento disciplinador del proceso, porque "el Derecho será quien en medio de la vorágine tecnológica provea de los dos grandes valores que persigue: Seguridad jurídica y Justicia" para el bien de la comunidad.

### **Noción de daño.**

La noción de daño, tanto en la Doctrina como en la jurisprudencia, corresponde tanto al **detrimento, pérdida o menoscabo que puedan afectar a una persona en sí mismo, como a los que puedan comprometer su patrimonio.**

Entender como daño al menoscabo a un bien, implica dar un concepto demasiado amplio y general que le resta trascendencia. Para salvar el concepto, **debemos relacionar el menoscabo con el derecho, para así precisarlo.**

**A la idea del menoscabo a un bien debe agregársele la de que sea producido en violación a una norma jurídica (antijuridicidad), y la de hacer nacer la responsabilidad de la persona.**

Esta idea de lesión, aunque ampliada, no es completa: produce un efecto multiplicador en relación a la cantidad de bienes lesionados: físico-patrimonial-espiritual-psíquico-estético-lucro cesante-emergente-privación de uso en sí mismo, etcétera. Y también decir que daño es la lesión a un bien o derecho subjetivo, es erróneo, porque es algo difuso, ya que encontramos derechos subjetivos que no dan al resarcimiento, pues son sólo interés de hecho.

**¿Qué hacer?. Entender que daño es toda lesión a un interés jurídico, siendo el interés el núcleo sobre el que gira el derecho subjetivo, y donde el interés es la facultad para lograr satisfacer cierta necesidad.**

**Si queremos clasificar el daño resarcible, no hay que atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo. Esto es, a los efectos y consecuencias de la lesión.**

Aquí encontramos la connotación que queremos: No puede definirse algo por sus consecuencias, las secuelas o efectos que pueden ser tanto patrimoniales como espirituales no son el daño mismo, son parte de él. **Es por ello que cabe aquí decir que el DAÑO será toda lesión a un interés legítimo.**

**b) Daño Patrimonial y Extra-Patrimonial. (DAÑO MORAL).** La asignación de daño extrapatrimonial, sirve para designar los casos en que el daño afecta a la persona en sí misma, independientemente de que pueda también hacerlo o no al patrimonio de ésta.

Recae sobre el patrimonio, ya sea en forma directa sobre las cosas que lo componen, o indirecta, como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos o facultades.

**B1. Daño Patrimonial.** Es el que recae sobre el patrimonio, ya sea en forma directa sobre las cosas que lo componen o indirecta como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos o facultades: así, es daño material o patrimonial directo el que sufren bienes económicos destruidos o deteriorados; y daño patrimonial indirecto, por ejemplo, los gastos realizados (daño emergente) para la curación de las lesiones corporales, o las ganancias que se frustran (lucro cesante) por la incapacidad para el trabajo sobrevinida a la víctima, así será daño patrimonial y no moral, el perjuicio económico por las lesiones deformantes sufridas en el rostro por una modelo, o las lesiones en la capacidad física de un deportista profesional.

Así será el daño patrimonial y no moral, el perjuicio económico por las lesiones deformantes sufridas en el rostro por una modelo, o las lesiones en la capacidad física de un deportista profesional.

**B2. Daño Extrapatrimonial.** Para desarrollar este tema voy a recurrir al auxilio del Dr. Santos Cifuentes, quien en "*Derechos de Daños*" de Editorial La Roca de 1991, explica en forma breve, clara y completa el tema pasando por las tres teorías del daño mencionadas anteriormente.

**A) La primera sostiene, que deriva de la clase de derecho subjetivo lesionado, protegido por el ordenamiento.** Esto significa que si el ataque y consiguiente detrimento recae sobre un derecho subjetivo extrapatrimonial, es decir, sobre los derechos personalísimos que por naturaleza son extrapatrimoniales, es daño moral. Por este camino se llega a que el daño más que la violación a un derecho del sujeto lo es de la norma que reconoce el derecho subjetivo inherente a la personalidad. Lo ofendido es el ordenamiento mismo, como perjuicio *in iure*, aún cuando tales derechos o bienes que no tienen mensura económica por origen y destino, estén dirigidos con exclusividad a obtener ganancias lucrativas.

Esta teoría se aleja del elemento que es soporte de los efectos del acto, para considerar una cobertura de ese elemento que está en el orden jurídico mismo, en la envoltura jurídica que da cauce al goce del algo sufrido: el derecho. Pero lo dañado no es el derecho que sigue incólume frente al ataque, sino el objeto ofendido o disminuido por ese ataque.

El derecho, sea personalísimo o no, se reduce a un goce y una reacción para defender ese goce. Luego, no puede ser soporte del daño, el cual se produce sobre el objeto dañado y no sobre el derecho subjetivo - normativo que protege a ese objeto.

La teoría no puede explicar por qué un derecho patrimonial, puede derivar en un daño moral para el sujeto, y sin embargo, hay cosas que contienen ambos valores, también los extrapatrimoniales de afección, además de sus valores intrínsecos propios de la materialidad y valoración dineraria.

Debe recurrir como subterfugio para comprender este supuesto, a la idea del daño indirecto.

**b) La segunda apunta al interés afectado, sosteniendo que tal interés viene a ser un poder actuar reconocido por la ley hacia el objeto de satisfacción, sería un interés legítimo o jurídico que vendría a importar el contenido de un derecho subjetivo.** Con una visión mas amplia se admite el interés simple, el cual vendría a ser la expectativa de continuar obteniendo el objeto de la satisfacción. **Ahora la responsabilidad civil deberá alejarse de considerar a la sanción que tenga como fundamento la voluntariedad o la culpa del causante.**

**Ahora es un conflicto económico que hace necesario definir si es el patrimonio del causante o el patrimonio del perjudicado el que debe cargar con las consecuencias dañinas y económicas del hecho.** Es por ello que se habla ya de abandonar el concepto de responsabilidad civil y demos la bienvenida al derecho de daños, ya que el elemento fundamental de la acción es el daño y no la conducta del causante.

**d) La reparación del daño en la Legislación Civil.** El problema que ofrece ha suscitado un intenso y muchas de las veces estéril debate en la doctrina sobre la admisión o rechazo en torno a la posibilidad de su reparación en dinero. El artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, consta de dos partes. Dispone en la primera que la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior y, en caso de no ser posible, en pago de una cantidad por concepto de daños y perjuicios.

La segunda considera que Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente o parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, y para calcular la indemnización, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la LFT. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Por otra parte, el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que: **"El que obrando ilícitamente y contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima".**

Este artículo no hace distinción acerca de la naturaleza del daño que se causa a otra persona para obligar al responsable a repararlo. Se ha interpretado por la doctrina, tendiendo a lo dispuesto en el artículo 2116 del mismo cuerpo del Código Civil, conforme al cual para fijar la cuantía de la indemnización el juez no debe tomar en cuenta el valor estimativo o de afección de la víctima sobre la cosa destruída o dañada materialmente, excepto que se pruebe materialmente que la intención del autor fue causar precisamente "dolor moral" a la víctima.

En ese sentido, destaca Rojina Villegas:

**"Ante la imposibilidad de reparar los valores espirituales lesionados o el dolor causado por un hecho ilícito, al herir los sentimientos o las afecciones a una persona, especialmente por la pérdida de los seres queridos, el derecho no ha**

**encontrado otra forma de lograr una satisfacción para la víctima o a sus herederos, y una sanción para el culpable, que condenando a un pago de una suma de dinero, independientemente de la responsabilidad penal en que pudiese haber incurrido.**

**Estamos de acuerdo en que se trata de una satisfacción muy imperfecta y que jamás podrá alcanzarse la reparación total como suele ocurrir tratándose de daños patrimoniales, pero sería injusto que ante la imposibilidad de alcanzar ese resultado, la víctima quedase desamparada".**

Concluye diciendo este artículo que Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado, son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.

La primera parte del artículo transcrito corresponde a la naturaleza sustantiva, ya que en ella se determina de manera general en qué deben consistir la reparación de los daños. Por el contrario, la segunda parte se refiere al resto del contenido del artículo que es de naturaleza adjetiva en la medida en que establece la forma de calcular el monto de las indemnizaciones.

Criticamos que para la reparación del daño y su indemnización se remita a la Ley Federal del Trabajo, haciendo los siguientes señalamientos:

1.- ¿Cuál es la fuente de la responsabilidad establecida en el Código Civil fundada en su artículo 1915? EL HECHO ILÍCITO FUNDADO EN CULPA.

2.- ¿Cuál es la fuente de responsabilidad establecida por la Ley Federal del Trabajo para el pago de daños por accidentes de trabajo? LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA QUE REPOSA SOBRE UNA IDEA DE NO CULPA.

3.- ¿Es lógico tomar la tabla de indemnizaciones de una responsabilidad sin culpa para pagar una responsabilidad basada en culpa?. Claro que no. Lo lógico es establecer su propia tabla en materia civil o bien dar el principio y remitir a un reglamento en donde se establezcan las hipótesis especiales de incapacidades y muerte. La inoperancia del principio establecido en el Código Civil respecto al cobro de las indemnizaciones, debido tanto a la falta de educación del pueblo, que no sabe qué derechos tiene, ni cómo ejercerlos, como a un doble aspecto de la precaria capacidad económica de una gran mayoría de la población, entre las que resaltan:

a) Los que sufren el daño y están en una posibilidad real de hacer efectivo su derecho a una indemnización por el elevado costo que implica un procedimiento judicial.

b) La precaria capacidad económica de los que causan el daño y carecen de recursos para cubrir la indemnización por los daños causados, siendo muy frecuente que el autor del daño que es el deudor, carezca de medios para hacer frente a su obligación de indemnizar, o que el deudor resulte gravemente depauperado al hacer frente a su obligación, o

c) Que la víctima y el acreedor no tengan los medios suficientes para hacer efectivo su derecho.

Lo que nos interesa es el contenido de los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, entiende por "daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás".

Los bienes que tutela dicha figura pertenecen a los siguientes patrimonios: Patrimonio moral afectivo o subjetivo, integrado por los afectos, creencias, sentimientos, vida privada y configuración y aspectos físicos, en tanto que el Patrimonio moral social u objetivo, se integra por el decoro, el honor, la reputación y la consideración que de la persona tienen los demás.

A su vez, el artículo 1916 bis se refiere a los casos en que no habrá obligación a la reparación del daño por el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la República, debiendo acreditar quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual, la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta.

De acuerdo con su contenido, para que exista reparación por daño moral se requiere probar dos extremos: el primero, que exista un hecho u omisión ilícitos (segundo párrafo y el artículo 1916 bis), acreditándose el daño que directamente le hubiere causado su conducta, es decir, que sea la consecuencia inmediata de la conducta realizada. Ello nos dice que para que exista daño en general, deberá ubicarse el resultado o la consecuencia de la acción dañosa, concentrado en las miras de su caracterización. De modo tal que si el detrimento producido por la ofensa disminuye o hace perder un bien (en sentido general y no jurídico), inmaterial y no valuable en dinero, es daño moral; pero si es patrimonial y mensurable en moneda, es daño material. Pero preguntémosnos: ¿qué es lo que se daña o perjudica con el hecho ilícito?.

Ni el derecho que protege el objeto (éste se viola o contradice, no se daña), ni el poder actuar hacia el objeto o hacia la expectativa de satisfacción (éste se neutraliza o paraliza, no se daña), sino el objeto mismo dañado. De modo que cuando el detrimento recae sobre uno de los modos de ser espirituales y todas y cada una de las manifestaciones personalísimas, es daño moral.

**La indemnización por el daño moral procede con independencia de que se haya causado daño material, y posee tres características:**

**1.- No es transmisible a terceros por acto entre vivos.** Sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida; suponiendo que si se han herido los sentimientos, afectos, honor y consideración de sí mismo y de ello puede obtener la reparación patrimonial, no se justifica la cesión de este derecho a un tercero o la iniciación de la acción por los herederos, si el autor de la sucesión era el único que podría haber apreciado si existía y no la inició en vida.

**2.- Respeto al monto de la indemnización.** El criterio determinante es relativo; no se traduce en tablas objetivas de responsabilidad, teniendo el Juez libertad para señalarla en la sentencia, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima y las circunstancias concretas del caso, y

**3.- El resarcimiento de los daños morales no necesariamente tiende al restablecimiento de la situación anterior,** lo cual en la mayoría de los casos sería imposible: tiene más bien una función de recompensa por el sufrimiento o la humillación sufrida.

Esta es la razón por la que el Juez está facultado a petición de la víctima y con cargo al responsable a ordenar la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que estime convenientes, más si el daño moral deriva de un acto que ha tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto con la misma relevancia que tuvo la difusión del hecho dañoso.

a) Requisitos de procedencia para exigir la responsabilidad por daño moral. La doctrina mexicana, de manera uniforme señala que debe reunir los siguientes requisitos: a) debe ser cierto.

Requiere la prueba de que se ha causado efectivamente en la víctima una perturbación anímica seria, como estados graves de angustia, congoja, temor;

b) debe ser personal. Aunque el daño material pueda haberse realizado en otra persona, hay daño moral si la víctima sufre por ello la perturbación anímica, y

c) El hecho generador del daño debe ser ilícito, tal como el dolor que experimentan los miembros de la familia como consecuencia de un hecho que produce una enfermedad o la muerte del ser querido.

#### **4.3.2. Daño moral**

El daño moral es la alteración, la afectación de un bien, de un derecho o de un aspecto subjetivo de una persona como puede ser su imagen o prestigio.

Se entiende como la afectación, destrucción o alteración de una cosa, un derecho o una cuestión de carácter moral.

Para que el daño moral proceda debe realizarse una conducta que dañe a una tercera persona, esta conducta debe ser tipificada o establecida en el cuerpo de leyes de carácter penal.

"Nuestra legislación contempla el daño moral tanto en la vía penal como en la civil. Éste puede producirse por una conducta delictuosa o bien producirse por una de carácter civil, que si bien no constituye un delito, sí afecta a otra persona".

Otra definición nos dice que cuando recae sobre uno de los modos de ser espirituales y todas y cada una de las manifestaciones personalísimas, se lleva a cabo daño moral.

**La indemnización por el daño moral procede con independencia de que se haya causado daño material, y posee tres características:**

**1.- No es transmisible a terceros por acto entre vivos.** Sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida; suponiendo que si se han herido los sentimientos, afectos, honor y consideración de sí mismo y de ello puede obtener la reparación patrimonial, no se justifica la cesión de este derecho a un tercero o la iniciación de la acción por los herederos, si el autor de la sucesión era el único que podría haber apreciado si existía y no la inició en vida.

**2.- Respecto al monto de la indemnización.** El criterio determinante es relativo; no se traduce en tablas objetivas de responsabilidad, teniendo el Juez libertad para señalarla en la sentencia, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima y las circunstancias concretas del caso, y

**3.- El resarcimiento de los daños morales no necesariamente tiende al restablecimiento de la situación anterior,** lo cual en la mayoría de los casos sería imposible: tiene más bien una función de recompensa por el sufrimiento o la humillación sufrida.

Esta es la razón por la que el Juez está facultado a petición de la víctima y con cargo al responsable a ordenar la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que estime convenientes, más si el daño moral deriva de un acto que ha tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto con la misma relevancia que tuvo la difusión del hecho dañoso.

a) Requisitos de procedencia para exigir la responsabilidad por daño moral. La doctrina mexicana, de manera uniforme señala que debe reunir los siguientes requisitos: a) debe ser cierto.

Requiere la prueba de que se ha causado efectivamente en la víctima una perturbación anímica seria, como estados graves de angustia, congoja, temor;

b) debe ser personal. Aunque el daño material pueda haberse realizado en otra persona, hay daño moral si la víctima sufre por ello la perturbación anímica, y

c) El hecho generador del daño debe ser ilícito, tal como el dolor que experimentan los miembros de la familia como consecuencia de un hecho que produce una enfermedad o la muerte del ser querido.

Se amplía el concepto de daño moral que contemplaba el artículo 1916 del Código Civil, haciéndolo extensivo en forma muy especial al caso de vulnerarse o menoscabarse ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Se extiende la obligación del culpable de indemnizar el daño moral, en los casos de responsabilidad objetiva, y del Estado por los hechos de sus servidores públicos.

Los dos primeros párrafos del artículo 1916 han quedado redactados en la siguiente forma:

Por daño moral se extiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presume que hubo daño moral cuando se vulnera o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero con independencia de que se haya causado daño material tanto en responsabilidad contractual como extra contractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913 así como el Estado y sus servidores públicos conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

#### **4.3.3. Impacto en la generación de empleos**

La reproducción ilegal de bienes y su venta atenta contra la innovación y la investigación científica, cancela los espacios de expresión de los creadores al apropiarse del resultado del trabajo de quienes representan, en mucho, la avanzada del desarrollo tecnológico, científico y cultural. De ahí nuestro compromiso por erradicar esa forma viciada de comercialización.

Ante el desempleo ha proliferado en la vía pública la venta de productos apócrifos. Como un contrasentido económico la aspiración a obtener un ingreso para muchas personas, representa en la realidad, la cancelación de fuentes de empleo formal, el futuro de continuar esta tendencia siempre será el comercio informal.

El avance tecnológico y legalmente utilizado se convierte en barrera para el crecimiento económico. El comercio en la vía pública de no regularse seguramente incidirá en las contiendas electorales a favor de quienes otorgan los permisos, pero también, seguramente, provocará el cierre de más fábricas y comercios, independientemente de los resultados electorales. De ahí, la importancia de este acto.

Nuestra vida en sociedad debe regirse por las normas que los mexicanos hemos creado. El Estado de Derecho no debe convertirse en figura discursiva. El respeto al orden jurídico implica un trato igualitario ante la ley para todos. No es válido atentar contra los empleos formales en aras de mitigar el desempleo, favoreciendo el comercio de objetos sin regulación.

Para la Procuraduría General de la República el reto es claro, por ello, se creó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Los resultados aunque importantes deben mejorarse.

El combate a la piratería va acompañado de una lucha permanente contra la corrupción y la discrecionalidad en la aplicación de la ley, las cuales fomentan la impunidad y el autoritarismo.

Ante los excesos y los abusos de los servidores públicos debemos rechazar la actitud condescendiente de quien justifica sus errores u omisiones desde una perspectiva permisiva y autocomplaciente.

#### **4.3.4. Competencia desleal**

Uno de los temas recurrentes se refiere a si la piratería puede ser considerada o no como un supuesto de competencia desleal que deba ser sancionado.

Si bien los llamados productos piratas (copias ilícitas) pueden ser percibidos como competidores de los originales, en principio, el tema de fondo que hay que resolver en ese caso y por el cual se deben sancionar estas conductas, no es por la Ley de Competencia sino a través de otras acciones del Estado para evitar que estos productos ilegales se comercialicen. En ese sentido, existe toda una institucionalidad como por ejemplo el SAT, EL IMPI y la P.G.R.AT), el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), así como leyes que actualmente se están discutiendo para mejorar la protección como la Ley del Derecho de Autor y Ley de Propiedad Industrial; las acciones llevadas a cabo por los organismos de seguridad contra el contrabando y piratería (copias falsas), entre otras, medidas todas tendientes a disminuir la incidencia de este problema, que por demás es abordado como parte de una política integral del Estado.

Por ende, la comercialización de estos productos piratas, son en realidad competencia ilegal mas no competencia desleal, dado a que no es una práctica comercial entre competidores que comercializan bienes legalmente establecidos sino entre productos que están violando otras normativas. Sería entonces competencia desleal, la realización de prácticas comerciales que tengan por objeto la eliminación en el mercado de competidores que comercializan productos lícitos. Sólo en estos casos Procompetencia tiene competencia plena para abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra los presuntos infractores.

Uno de los temas recurrentes en los diversos foros a los que ha asistido la Superintendencia Procompetencia se refiere a si la piratería puede ser considerada o no como un supuesto de competencia desleal que deba ser sancionado de acuerdo al artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Si bien los llamados productos "piratas" pueden ser percibidos como competidores de los originales, en principio, el tema de fondo que hay que resolver en ese caso y por el cual se deben sancionar estas conductas, no es por la Ley de Competencia sino a través de otras acciones del Estado para evitar que estos productos ilegales se comercialicen. En ese sentido, existe toda una institucionalidad como por ejemplo el Servicio Nacional

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), así como leyes que actualmente se están discutiendo para mejorar la protección como la Ley del Derecho de Autor o las acciones llevadas a cabo por los organismos de seguridad contra el contrabando, entre otras, medidas todas tendentes a disminuir la incidencia de este problema, que por demás es abordado como parte de una política integral del Estado.

Por ende, la comercialización de estos productos piratas, son en realidad competencia ilegal mas no competencia desleal, dado a que no es una práctica comercial entre competidores que comercializan bienes legalmente establecidos sino entre productos que están violando otras normativas. Sería entonces competencia desleal, la realización de prácticas comerciales que tengan por objeto la eliminación en el mercado de competidores que comercializan productos lícitos.

#### **4.3.5. Comercio informal**

Las calles de México han sido literalmente secuestradas. La crisis de desempleo se ve reflejada en todos los estados del país, donde la falta de trabajo permanente la suple el comercio informal y en donde las mafias asentaron sus reales en un negocio altamente redituable, cuyos activos totales al año superan los 11 mil millones de dólares, el 13% del PIB nacional. En las calles usted puede comprar de todo: peluches, flores, revistas, chiclets, refrescos, comida, discos compactos, gorras, accesorios para auto, cigarros, estéreos, ropa, videos, aparatos eléctricos, electrodomésticos, licores, relojes, zapatos, bolsas... bueno hasta tarjetas para celular. Pero el ambulante es más que un simple cáncer que carcome la economía nacional es, paradójicamente, el fracaso de un proyecto económico incapaz de reflejar en las capas más densas de la población las bondades macroeconómicas. (80)

Al margen de la Ley, sin pagar impuestos, renta y mucho menos responsabilizarse de sus empleados, aumenta el número de ambulantes en todo el país; sus grandes aliados son la corrupción y el excesivo trámite burocrático para abrir un negocio.

Sin lugar a dudas es más fácil poner un puesto en la calle sin pagar luz eléctrica o IMSS, que formar parte de la denominada economía formal. La tramitología y burocracia que imponen las autoridades hace casi imposible abrir y mantener un negocio en México. Por ello miles de ciudadanos prefieren la economía subterránea.

La Secretaría de Hacienda reconoce que hay 2.3 millones de micronegocios (63% del total) que no están registrados y dan empleo al 29% de la población ocupada, es decir, a 9.3 millones de personas. Se estima que en promedio cada una de estas microempresas dan empleo a 4 trabajadores además del patrón. Sin embargo, cálculos independientes indican que el número de micronegocios no registrados podría ser de 6.6 millones empleando hasta al 47% de la PEA. (81)

*(80) Estudio del INEGI 2000.*

*(81) Información publicada por la SHCP.*

Estos negocios generan el 13 por ciento del PIB (54 mil millones de dólares, 8 veces las exportaciones anuales de petróleo crudo), tienen activos por casi 11 mil millones de dólares y cuentan con equipos e instalaciones que podrían tener un valor de 70 mil millones de dólares (tres veces el valor de los activos de todas las paraestatales privatizadas y 1.5 veces los activos de PEMEX) sin embargo todo este es "capital muerto" que no obtiene la rentabilidad que merece. (82)

En su campaña, el Presidente Fox prometió simplificar los procedimientos administrativos para el establecimiento y clausura de empresas, reduciendo sus costos de entrada y salida.

Dio como ejemplo lo que hizo en Guanajuato y dijo que "una vez que se termine con las adecuaciones a las leyes y reglamentos necesarios se tendrá una reducción en requisitos del 46%, en documentos anexos del 74% y en tiempos de respuesta en alrededor del 60%." Resulta impostergable en esta materia, eliminar las extorsiones burocráticas de todo tipo que inducen a millones de mexicanos a permanecer en la economía informal.

Pero todo esto no ha llegado y millones de ambulantes se han apoderado de las calles en toda la República, no hay un solo estado libre de este problema, y en muchos casos los ambulantes han convertido las arterias de las ciudades en auténticos campos de batalla.

Basta mencionar la capital del país en donde los enfrentamientos entre mafias de ambulantes ha degenerado incluso en asesinatos. O bien en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde la alcaldesa Ana Rosa Payán enfrenta un severo rechazo a su proyecto de construcción de un nuevo mercado municipal, a tal grado que fue 'secuestrada' por locatarios por más de una hora y obligada a firmar concesiones para éstos a cambio de su libertad. Y la lista sería interminable, junto con el ambulante está creciendo la violencia y esta última es ya una herramienta de negociación política. Los ambulantes no deberían tener ninguna legitimidad, la han adquirido porque muchas de estas organizaciones de 'economía informal' son protegidas de políticos a quienes sirven como reserva de votos.

Autoridades y cámaras empresariales deben unirse para lanzar en conjunto una campaña de difusión masiva donde se alerte a la población de los riesgos que corren al comprar en zonas plagadas de comercio ambulantes. Y no sólo por la mala calidad de los productos, por el riesgo de acudir a estos sitios en donde puede ser víctima de un asalto.

Pero el ambulante no es un mal aislado, su influencia está íntimamente ligada a la piratería, es una complicidad malévolas que empieza con productos y servicios que ofrecen los piratas, discos, películas, ropa de marca o productos de contrabando que obviamente venden los ambulantes.

*(82). Fuente: Méndez Romo. El FBI, a la caza de piratas. El Financiero, 13 de enero de 2002.*

## **'MICRO-CHANGARROS' Y ECONOMIA INFORMAL''**

El famoso programa de 'micro-changarros' despertó la esperanza de miles de mexicanos por tener un negocio propio, pero en los hechos no es tan fácil obtener un crédito, ya que después se tiene que devolver el dinero y si el negocio no funcionó, entonces el 'nuevo empresario' además de no tener trabajo, también está endeudado.

Entonces viene la realidad, trabajar como lavacoches, tragafuegos y quizá, en un futuro poner un comercio ambulante. Cuando se habla de combate al ambulante, usualmente se piensa en retirar a los ambulantes de 'fritangas', los venteros de ropa y discos piratas que están a la vista del público. Pero a la fecha en México no se ha detenido a ninguno de los grandes productores de material pirata o a los grandes introductores de contrabando. 'Los peces gordos' parecen intocables. Sin afán de defender 'lo indefendible', hay que reconocer que el ambulante es una realidad que en muchos de los casos se origina de la falta de empleo bien remunerado, que garantice a las familias pobres, comida, salud y educación. En tal virtud, el comercio ambulante no se va a terminar encarcelando, golpeando o persiguiendo a los ambulantes. La actitud que debe asumir, no sólo el Gobierno Federal, sino también los estatales y municipales es creando fuentes de empleo bien pagadas que garanticen estabilidad a las familias.

Obtener permiso en las capitales de estos Estados para vender en la calle parece no ser problema para nadie, si los Ayuntamientos no lo otorgan, siempre habrá alguna organización de 'comerciantes' dispuesta a darles el 'permiso'. Además cientos de empresarios solapan este 'cáncer' económico, dejando que los ambulantes se instalen a las puertas de sus establecimientos, previo pago de una 'módica' cuota.

La responsabilidad sobre los vendedores informales es de las autoridades municipales y estatales "ellas saben quiénes son los que están fijos y semifijos, además tienen toda la autoridad para cobrar los impuestos a las personas que se dedican a esa actividad".

El ambulante parece no tener freno, y está cambiando con las costumbres de las familias, que por comodidad, apoyan este tipo de comercio, ya que es más fácil recibir un producto a las puertas de su hogar, que acudir por él hasta el establecimiento en donde se vende.

El comercio ambulante se ha convertido en un "mal necesario", el cual resalta la pobreza tanto del vendedor como del comprador, así como del Gobierno, por lo que en lugar de disminuir tenderá a incrementarse; el ambulante es reflejo del subempleo y de lo poco que se obtiene como pago en una jornada de trabajo.

El comercio ambulante es además una labor cíclica, que aprovecha la época para vender determinados productos, o sea, los productos que venden varían dependiendo si es Navidad, Semana Santa, Día del Niño, de la Madre o del Padre.

Incluso, en la temporada de lluvias son varias las personas que recorren las calles vendiendo paños de polietileno (nylon), así como paraguas e impermeables. Los ambulantes además toman en cuenta el sitio donde se ubicarán, ya que eso depende del producto que ofertarán.

El paisaje de tranquilidad de capitales tradicionalistas como Campeche y Mérida y el deslumbrante auge económico de Cancún, han atraído a miles de personas quienes, huyendo de los problemas y operativos que aplica el gobierno del Distrito Federal contra ellos, se han instalado en las calles de los tres estados de la Península

En Mérida, los cruceros se han saturado a tal grado que la Secretaría de Protección y Vialidad detuvo a varios de ellos por obstruir la visibilidad de los conductores y la vialidad, ya que caminan entre los vehículos, como sucede en el Distrito Federal.

Pero los vendedores ambulantes provenientes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Distrito Federal y Toluca, entre otros estados, no sólo trabajan en los cruceros con más afluencia vehicular de Mérida, se les ve en las calles de Cancún y en menor medida de Campeche ofertando mapas, flores, artesanías y otros productos de sus estados.

Otros acomodan sus jarros de barro, muebles, tocadores, camas, entre otras cosas, en esquinas de colonias de mayor poder adquisitivo.

Si el ambulante es un mal necesario o la última opción de familias desesperadas por conseguir el sustento, también es cierto que su aumento afectará a sectores económicos cruciales para el desarrollo nacional y mantendrá un círculo vicioso en el que confluyen corrupción, violencia, piratería y evasión fiscal. Urge sin duda regularlo, como primer paso... más tarde incluirlo en esquemas de fiscalización. Pero todo esto no será posible si el Gobierno no logra dar nuevas ofertas de trabajo y mejorar los sueldos de las ya existentes.

#### **4.3.6. Evasión de impuestos**

A pesar de que la piratería y el contrabando le provoca multimillonarias pérdidas a la industria nacional y al fisco, en el primer semestre sólo se embargaron mercancías por aproximadamente 23 mdp, reconoce el Gobierno Federal en su Quinto Informe. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la venta de ropa de contrabando y "pirata" concentra 50% del mercado. Dicho de otra forma, los embargos precautorios del primer semestre equivalen a sólo 0.02 por ciento de la ropa que se vende ilegalmente en México cada año.

Si se tomaran en cuenta todos los sectores industriales golpeados por la piratería y el contrabando (calzado, juguetes, herramientas, cuero, textiles, electrónica, etc.) la proporción es aún menor.

En cuanto a defraudación fiscal el panorama no es más alentador. Según cifras oficiales, la evasión equivale a cerca de cinco por ciento del producto interno bruto; sin embargo, de enero a junio sólo se turnaron a la Procuraduría Fiscal de la Federación 63 dictámenes que involucran un monto de 208.5 millones de pesos, para que la dependencia iniciara las querellas. En el mismo periodo la Procuraduría Fiscal presentó 37 querellas por defraudación fiscal por 61.2 millones de pesos y nueve querellas por contrabando y delitos equiparables por un monto de mil millones de pesos. El documento destaca que en la primera mitad de 2004, como parte del programa permanente de verificación de mercancías extranjeras en transportes, tianguis, bazares, mercados ambulantes y centros de acopio se embargaron mercancías por sólo 4.7 millones de pesos. Asimismo, señala que en el periodo mencionado se iniciaron cinco mil 854 procedimientos administrativos en materia aduanera; sin embargo, el monto de las mercancías embargadas fue de apenas 579.9 millones de pesos, monto 31 por ciento mayor al reportado en el primer semestre de 2003. (83)

En cuanto a los productos agropecuarios que entran ilegalmente al país mediante amparos, el documento señala que se detectaron mil 545 incidencias por un monto de 258.4 millones de pesos. Estas cifras, agrega, incluyen el sobreseimiento de amparos contra el pago de contribuciones y aprovechamientos, principalmente por la comercialización de manzanas, azúcar y carne de cerdo.

Sin embargo, estas cifras son ínfimas si se considera que el propio administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, ha reconocido que al país entran mediante amparos miles de toneladas de alimentos y el gobierno sólo ha podido apelar a la comprensión de los jueces para que no le otorguen amparos a los importadores. Según el funcionario, más de 80 por ciento de las manzanas que se consumen en México, así como 50 por ciento del frijol y cientos de toneladas de azúcar, entre otros productos, ingresan al país sin pagar aranceles y las autoridades están prácticamente maniatadas. De la misma forma, el Informe omite mencionar que el fisco federal pierde dos de tres juicios que emprende contra los contribuyentes y, sin dar cifras, sólo afirma que se han analizado diversas causales de improcedencia para refutar los argumentos de los quejosos y se han obtenido "resoluciones importantes para la hacienda pública". De enero a junio el gobierno enfrentó cuatro mil 632 querellas contra el régimen fiscal para este año, principalmente la Ley del IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes, contra el uso de medidores para verificar la venta de gas gasolina y diesel.

#### **4.3.7. Ingresos ilícitos**

El contrabando y la piratería destacan entre los factores que frenan la recuperación económica: mantienen una tendencia alcista y se reflejan en la reducción de ingresos tributarios, disminución del mercado para los productos nacionales y pérdida de fuentes de empleo.

*(83) información publicada por la SHCP, agosto 2004.*

como de mercancía robada a escala nacional, las empresas de electrodomésticos, equipos de computación, textiles, calzado, juguetes, fonogramas, videos, vinos, licores y libros registran en conjunto pérdidas cuantiosas anualmente.

En la industria de los discos compactos el ilícito genera la evasión del pago de impuestos por 800 millones de pesos anuales, según reportes de la Asociación Protectora de los Derechos Intelectuales Fonográficos y de la Unidad contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Mientras, en el sector de los videojuegos 75 por ciento de las ventas totales corresponde a productos piratas, lo que inhibe la actividad formal del sector e impide alcanzar ventas hasta de mil millones de dólares, de acuerdo con Jorge Lizárraga, director de la empresa privada Oelli. El monto de ventas de videojuegos en el país es de casi 500 mil dólares anuales.

Los industriales agrupados en la Concamin han advertido que el consumo de productos ilegales favorece la corrupción, la delincuencia y el deterioro tanto de las finanzas personales como de la economía nacional, pero todavía más grave es que los intentos de controlar las irregularidades genera violencia como se ha visto en el barrio de Tepito.

Por lo que es necesario que las autoridades federales se aboquen al problema, como ya lo han hecho con la industria textil y del vestido, porque no se limita a un camión, una aduana o una brecha. Es necesario consignar a proveedores, transportistas, distribuidores y puntos de venta ilegales que participan en esta cadena de ilícitos. Sólo de esa forma se protegerá la planta productiva y se incrementará el pago de impuestos.

Un estudio de la Comisión de Seguridad de la Concamin reveló que en México hay más de 8 millones de mexicanos dedicados a la economía ilegal y que la mayoría distribuye mercancía pirata o de contrabando. Según este informe, algunos de los sectores que más sufren las consecuencias son la cadena textil, del vestido y calzado, la industria del juguete, del acero, alimentos, perfumería, vino y licores, productos de hule y electrónicos. (85)

*(85) Información proporcionada por la Cámara Nacional De*

## **CAPITULO V**

### **PERSECUCION Y SANCIONES**

#### **5.1. Infracciones administrativas**

En nuestra legislación, existen dos categorías de ilícitos en materia de Propiedad Industrial:

- a). Las Infracciones Administrativas, y
- b). Los Delitos.

Ambos grupos se encuentran contenidos en los artículos 213 y 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dichos artículos, son aplicables a todas las figuras que ampara la Propiedad Industrial, a excepción de la revelación de secretos de carácter industrial, conducta, que se encuentra tipificada en el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal.

Las infracciones administrativas en relación con la usurpación de los derechos que confieren las patentes, se encuentran contenidos en las fracciones I, II y XI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; las infracciones relativas a procesos patentados, se contiene en las fracciones XIII y XIV, del mismo precepto; las referentes a diseños industriales, en la fracción XV y las relativas a modelos de utilidad, en la fracción XI del propio ordenamiento.

La investigación de las infracciones se realizará por el Instituto, de oficio o a petición de parte interesada, debiendo realizar en ambos casos, la visita de inspección, en términos del artículo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta visita de inspección es anticonstitucional, pues en realidad se trata de una verdadera orden de cateo que no proviene de una autoridad judicial y para nada se refiere a visitas de inspección domiciliarias relacionadas con el cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de policía, como lo prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial, señala en las diferentes fracciones del artículo 213, las diversas hipótesis referentes a infracciones administrativas, a las cuales no se les da un nombre específico, y que son las siguientes:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de su caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de La Ley de la Propiedad Industrial (86), un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

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

- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a).- la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
  - b).- que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
  - c).- que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
  - d) que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. no estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la ley federal de protección al consumidor;
- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso esta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta;
- XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
- XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
- XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
  - a) un esquema de trazado protegido;
  - b) un circuito integrado en el que este incorporado un esquema de trazado protegido, o
  - c) un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y
- XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos. (87)

En la anterior transcripción se establecen los diversos actos u omisiones que se consideran infracciones administrativas y que por lo tanto su investigación, persecución y sanción corre a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en términos del artículo 21 Constitucional. Cabe señalar que en la fracción XXV pueden encuadrarse aquellos actos u omisiones tendientes a obstaculizar la protección de los derechos de propiedad industrial por parte de la autoridad como es el caso de la negativa a rendir informes o datos requeridos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (88)

*(87). ART. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial*

*(88). CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo. op. cit., p. 428.*

## **5.2. Procedimiento administrativo**

### **5.2.1. Reglas generales**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 23:

*"Ningún juicio criminal deberá tener mas de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia."*

Los procedimientos contenciosos en materia de propiedad industrial, se siguen ante la propia autoridad administrativa, mediante un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y en el que se deben cumplir las formalidades propias de un proceso.

Tal situación, es evidenciada en la siguiente ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación: (89)

"El procedimiento seguido ante la dirección general de la propiedad industrial, es un procedimiento seguido en forma de juicio. La Dirección de la Propiedad Industrial, es sin duda alguna, autoridad administrativa, distinta de las judiciales y de las laborales, y comprendida, por ende, en lo previsto en el artículo 114, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo. La serie de trámites que se desenvuelven ante la citada Dirección es un procedimiento "en forma de juicio", ya que el precepto que se menciona habla de un procedimiento seguido en forma de juicio, para referirse al conjunto de trámites que se desarrollan ante una autoridad que no sea judicial ni del trabajo, y es indiscutible que dentro del procedimiento que se desenvuelve ante la Dirección responsable, se admite el ofrecimiento y la presentación de pruebas y se concede al interesado la garantía de audiencia; por ello, el amparo sólo podrá promoverse en contra de la resolución o durante el procedimiento, si por virtud de esta última hubiere quedado sin defensa el quejoso privado de los derechos que la misma ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.

Cabe señalar, que dentro de los aspectos procesales de mayor relevancia que deben observar cada uno de los países miembros del Tratado de Libre Comercio, destaca el relativo a que deberán prever que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo del asunto, tales procedimientos se ajustarán a los principios que sean esencialmente equivalentes.

*(89). Semanario Judicial de la Federación, vol. LII, págs. 127 y 128, Suprema Corte de Justicia., Toca 2770/59, E. Ferro y Cía. S.A. de C.V., Felipe Tena Ramírez, 13 de octubre de 1961.*

El Tratado de Libre Comercio dedica un artículo a determinar que clase de medidas precautorias pueden aplicarse en relación a las infracciones de propiedad intelectual, siendo las mas relevantes las siguientes:

a) Cada uno de los países dispondrá que sus autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

- Para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, para evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y
- Para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción;

b) Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tendrán la facultades para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante las autoridades judiciales cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso, y que las autoridades judiciales consideren necesaria para que puedan determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

- El solicitante es el titular del derecho;
- El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y
- Que cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho, o que existe un riesgo comprobable de que se estén destruyendo pruebas;

c) Cada uno de los países dispondrá que sus autoridades judiciales tendrán la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos;

d) Cada una de las partes preverá que sus autoridades competentes tendrán facultades para exigir a un solicitante de medidas precautorias, que proporcione cualquier otra información necesaria para la identificación de los bienes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas precautorias;

e) Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tendrán facultades para ordenar medidas precautorias en las que no se de vista a alguna parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que las pruebas se están destruyendo;

f) Cada una de las partes preverá que cuando se adopten medidas precautorias por las autoridades judiciales, la persona afectada sea notificada de esas medidas inmediatamente después de la ejecución de las medidas.

El demandado, a partir de que lo solicite, obtendrá la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales, para el efecto de decidir, dentro de un plazo razonable luego de que la notificación de esas medidas sea dada, si tales medidas deberán ser modificadas, revocadas o confirmadas, y obtendrá una oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión;

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla antes comentada, cada uno de los países preverá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales revocarán o dejarán de alguna manera sin efecto las medidas precautorias, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

- Dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de ese país lo permita; o

- A falta de tal determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor;

h) Cada una de las partes preverá que, cuando las medidas precautorias sean revisadas o cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión por parte del solicitante, o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que proporcione a éste una compensación adecuada por cualquier daño causado por esas medidas;

i) Cada una de las partes preverá que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, tales procedimientos se ajustarán a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos por el Tratado de Libre Comercio.

## **5.2.2. Declaración administrativa**

Si bien es cierto que el procedimiento de las declaraciones administrativas en materia de propiedad industrial es seguido en forma de juicio, ello no quiere decir que dicho procedimiento deba ser idéntico al señalado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que puede tener sus propias normas procedimentales, siempre que las mismas no contravengan las disposiciones constitucionales.

El procedimiento contencioso que se lleva a cabo ante el IMPI que se deriva de las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa se ajustarán al procedimiento determinado en la Ley, aplicándose en forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles.

El procedimiento de declaración administrativa, se encuentra contemplado en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."*

El procedimiento contencioso puede iniciarse de oficio a cargo del IMPI o a petición de parte que tenga interés jurídico, exigiéndose en este caso se funde su pretensión, es decir que justifique el Interés que tenga para que se dicte una resolución, que evidentemente debe de afectar su esfera jurídica.

Lo anterior, lo dispone el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 188. El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión."*

Los requisitos de forma que debe contener la solicitud de declaración administrativa, se contemplan en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:*

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

*II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;*

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

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

*V. La descripción de los hechos, y*

*VI. Los fundamentos de derecho.*

A la solicitud de declaración administrativa, deben acompañarse los siguientes documentos:

1. Documentos base de la declaración en originales o copias certificadas. En relación a este punto es importante señalar que dando una debida interpretación tanto a este precepto como al numeral siguiente, los documentos base de la declaración, siempre van a consistir en expedientes, registros, patentes, autorizaciones o publicaciones vigentes. Se incluye el expediente en trámite, ya que si bien es una expectativa de derecho, también lo es que existen criterios sustentados por la autoridad judicial federal en el sentido de que el titular de un expediente en trámite se encuentre legitimado para iniciar un procedimiento.

2. Pruebas. Las mismas deberán de ofrecerse precisamente con la solicitud respectiva, pudiéndose ofrecer otras diversas siempre y cuando sean supervenientes.

3. Cuando una probanza obre en un expediente del archivo del IMPI, basta señalarlo de esa forma para que se expida una copia certificada o en el caso de que se exhiba una fotocopia se solicite su cotejo.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 190. Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.*

*Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba."*

Es preciso señalar que la solicitud por falta de documentos con el cual acredite la personalidad, o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente, será desechada.

También será desechada la solicitud por falta de documento para acreditar la personalidad del promovente o por que el expediente o registro en el que se funde la acción no se encuentre vigente.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 191. Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.*

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

Dentro del procedimiento, son admisibles toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, que en su caso, deberán presentarse mediante informe de autoridad que previamente sea ofrecido como tal por el oferente de la prueba.

En tal caso, las facturas expedidas y los inventarios elaborados por el titular o el licenciatarario son admisibles como pruebas que finalmente son documentales que son susceptibles de ser objetadas.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

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

Nos encontramos con que la ley faculta a la autoridad administrativa a allegarse de cualquier medio de prueba para dictar sus resoluciones en el caso de violaciones a los derechos derivados de la misma o en los procedimientos de declaración administrativa.

En el caso de que el titular afectado hubiere ofrecido pruebas que se encontraran bajo el control y custodia de su contrario, podrá el instituto requerirle su exhibición debiendo salvaguardar la confidencialidad de la información requerida.

En caso de negativa a exhibir la información que en vía de prueba hubiera requerido el Instituto, éste podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva o negativa, tomando como base las evidencias aportadas y siempre y cuando se haya respetado la garantía de audiencia, es decir de haber sido oídos y tomando en cuenta la debida valoración de las pruebas.

Sin embargo el problema que encontramos en este numeral es de dos tipos: el primero que es el relativo es que no existe una sanción procesal para la parte que se niegue a exhibir las probanzas que su contraria haya ofrecido y que estén bajo su control; y por otra parte no existe un término plazo determinado para que el requerimiento sea cumplido. Estas lagunas procesales provocan que no exista certeza y seguridad jurídica en el sistema probatorio y lo peor es que quien se afecte con estas normas imperfectas puede ser severamente afectado en sus intereses ya que es indiscutible que una resolución se dicta en función a las pruebas ofrecidas por las partes.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 192 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 192 BIS. Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.*

*Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a está la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.*

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

En el procedimiento de declaración administrativa de infracción cuando el objeto sea determinar una infracción relacionada a un proceso para la obtención de un producto la carga de la prueba es para el presunto infractor, quien deberá demostrar que el producto obtenido es nuevo o que el producto si bien es cierto fue obtenido mediante proceso patentado, su titular no logró establecer el proceso patentado.

En otro orden de ideas puede darse el caso de que el titular de una patente a pesar de sus diversos intentos no pudo obtenerlo o lograr el establecimiento del proceso, en cuyo caso y a pesar de estar protegida la patente un tercero sí logró establecer el proceso, lo cual sería una excluyente de responsabilidad para el presunto infractor.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 192 BIS-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 192 BIS-1. Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:*

*I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo; y*

*II. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado."*

En los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación, la autoridad una vez admitida la solicitud respectiva notificará al titular afectado para que en el plazo de un mes controvierta los elementos fundatorios de la solicitud planteada, así como ofrezca pruebas.

En los procedimientos de infracción se notificará al presunto infractor en el domicilio que hubiere señalado el solicitante de la declaración concediéndole un plazo de diez días para que controvierta los argumentos de la solicitud y ofrezca pruebas.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 193 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 193. Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa."*

En el caso de que la notificación a que se refiere el artículo anterior no se hubiere realizado por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Esta hipótesis se actualiza cuando no sea posible la notificación en el domicilio señalado por el accionante ni tampoco en el domicilio que obre en el expediente.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 194. Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de nos de mayor circulación en la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga."*

En los procedimientos de declaración administrativa no se admiten incidentes que suspendan el mismo, es decir, el procedimiento deberá de continuar y los incidentes se resolverán al emitirse la resolución definitiva.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 195. En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda."*

Cuando el procedimiento sea de oficio la notificación deberá de revisarla el IMPI en el domicilio señalado en el expediente y en caso de cambio sin previo aviso se realizará la misma en la forma establecida en el artículo 194 parte final de esta Ley.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 196 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 196. Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado, o en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley."*

Como cualquier otro procedimiento administrativo, el de declaratoria en términos de la materia de Propiedad Industrial exige que tanto el escrito de solicitud como el de contestación cumpla con ciertos requisitos de forma que son a los que se refiere el artículo 197 de la Ley en comento, Aunado a lo anterior, deberán exhibirse las pruebas que cada parte estime convenientes para acreditar su acción o sus excepciones y defensas.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 197. El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberán contener:*

- I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;*
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;*
- III. Excepciones y defensas;*
- IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y*
- V. Fundamentos de derecho.*

*Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de esta Ley."*

Cuando las pruebas que se ofrezcan obren en el extranjero, se otorgará un plazo adicional de quince días para ofrecerlas, siempre y cuando sean anunciadas en los escritos iniciales y se haga precisamente el señalamiento respectivo:

Lo anterior, queda previsto por el artículo 198 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 198. Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo."*

Una vez que se agoten las etapas de litis y desahogo de pruebas, se dictará la resolución definitiva en la que tratándose de infracciones se deberá de incluir la sanción correspondiente.

Las resoluciones definitivas se realizarán en el domicilio señalado correspondiente o, en su caso, mediante publicaciones en términos de la parte final del artículo 194 de la Ley.

*"Artículo 199. Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicaciones en los términos del artículo 194 de esta Ley."*

*"Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente."*

La autoridad administrativa puede realizar acciones provisionales en aquellos procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de derechos de propiedad industrial consagrados en la Ley. Estas medidas son tendientes a evitar que se continúe con la posible violación de los derechos presuntamente violados. Es indiscutible que estas medidas tienen la finalidad de evitar actos continuados violatorios de los derechos de propiedad industrial, sin embargo es un tanto cuestionable desde el punto de vista estrictamente jurídico que se emitan y actualicen actos administrativos que afecten la esfera jurídica de los particulares cuando no se tiene una seguridad o certeza jurídica sobre la comisión de un ilícito o de una infracción. Por lo tanto al ser actos administrativos que afectan la esfera jurídica de las personas y que su simple ejecución puede transgredir derechos e incluso garantías individuales pueden ser combatidos mediante recurso administrativo o el juicio de garantías.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas:*

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

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

*a) los objetos fabricados o usados ilegalmente;*

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

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

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

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

*IV.- ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicara conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis 2;*

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

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

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

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

Tomando en consideración los requisitos que se establecen para que el IMPI adopte las medidas provisionales a que se refiere el artículo anterior, dichas medidas pueden ser adoptadas a petición de parte presuntamente afectada es decir del titular del derecho que a su vez es el que ejercita la acción aunque en el texto del artículo 199 BIS se señala el término podrá que ha sido interpretado por los Tribunales Federales como deberá, es decir que no consiste en una facultad discrecional de la autoridad, sino una facultad reglada. En otro orden de ideas no necesariamente las medidas provisionales tienen que ser a petición de parte interesada, si no en su caso de oficio con el objeto de evitar actos continuados violatorios de los derechos de propiedad industrial contenidos en la Ley. (90)

(90). CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo. *op. cit.*, p. 411.

Cabe señalar que independientemente de que se reúnan los requisitos a que se refiere las fracciones I, II y III, el titular de derecho deberá de exhibir una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaron con la adopción de medidas y el IMPI deberá de tomar en cuenta para emitir sus actos la gravedad de la infracción y la naturaleza de las medidas solicitadas, de lo cual dependerá al mismo tiempo el importe de garantía.

A pesar de ello el agraviado con las medidas tiene la posibilidad de exhibir contrafianza con el objeto de obtener el levantamiento de las medidas adoptadas en su caso.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*“Artículo 199 BIS-1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el instituto requerirá al solicitante que:*

*I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:*

*a) la existencia de una violación a su derecho;*

*b) que la violación a su derecho sea inminente;*

*c) la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y*

*d) la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.*

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

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

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

*El instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de esta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.”*

En el acto de adopción de las medidas se hará sabedor al agraviado que tiene un término de diez días para controvertir la adopción de las mismas y hecho lo anterior el IMPI podrá modificar éstas tomando en consideración los argumentos que le fueron presentados.

Aparentemente se respeta la garantía de audiencia con el término que se le otorga al afectado, sin embargo es de resaltar que este término se otorga cuando las medidas ya fueron adoptadas, es decir en técnica jurídica pura el acto de molestia por su naturaleza es flagrantemente violatoria de la garantía de audiencia consagrada en la Constitución General de la República y por lo tanto puede ser impugnado mediante juicio de garantías.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*“Artículo 199 BIS-2. La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el artículo 199 bis de esta ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.*

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

EL artículo 199 BIS-3 establece dos hipótesis para que el solicitante de las medidas provisionales cubra daños y perjuicios: la primera cuando la resolución definitiva que haya quedado legalmente firme absuelva de presuntas infracciones al afectado con las mismas; y la segunda que habiéndose solicitado una medida provisional no haya solicitado por parte del solicitante el procedimiento de declaración administrativa dentro del plazo de veinte días contados a partir de que fueron adoptadas las medidas.

En este orden de ideas y conforme a la interpretación de este artículo las medidas provisionales pueden ser solicitadas aun sin existir un procedimiento administrativo de declaración, cuando el artículo 199 BIS establece con toda claridad que las multicitadas medidas pueden tomarse en dichos procedimientos; con lo anterior se demuestra una incongruencia, ya que para que se tomen las medidas provisionales debe de existir como requisito un procedimiento administrativo de declaratoria de infracción, ya que pensar lo contrario sería transgredir los principios de certeza y seguridad jurídica derivados de un bien jurídicamente tutelado y que motivo del cual se ejercita alguna acción. Sería impensable que por el simple hecho de ser titular de un derecho pueda solicitar la aplicación de medidas provisionales sin haber intentado una acción tendiente a proteger los mismos. (91)

No basta el análisis en forma aislada, sino es necesario realizar una interpretación integral del conjunto de normas que regulan la adopción de medidas provisionales

(91). CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo. *op. cit.*, p. 413.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-3 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-3. El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 bis, será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:*

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

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

Agotado el procedimiento, la autoridad deberá de poner a disposición la fianza o contrafianza en su caso, para que la parte afectada o el titular del derecho proceda a hacerla efectiva.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-4 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-4. El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción."*

Agotado el procedimiento en la resolución definitiva se deberá resolver sobre las medidas provisionales en cuanto a su levantamiento o su permanencia.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-5 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-5. El instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas."*

Otras de las prevenciones que deberán de agotarse en el ejercicio de las medidas provisionales es el de preservar la confidencialidad de los secretos industriales así como el de evitar la competencia desleal.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-6 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-6. En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que esta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal."*

La documentación que hubiere sido incautada en la adopción de medidas provisionales sólo podrá ser utilizada por el solicitante como medio de prueba en los procedimientos en trámite y que tengan relación directa con las mismas.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-7 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-7. El solicitante solo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros."*

En los procedimientos administrativos de infracción, la autoridad siempre procurará la conciliación entre las partes interesadas.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 199 BIS-8 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 199 BIS-8. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción; el Instituto buscare en todo momento conciliar los intereses de los involucrados."*

### **5.2.3. Recurso de Reconsideración**

Existe un solo recurso administrativo en la Ley que es el de reconsideración y que procede en contra de las resoluciones definitivas que nieguen una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual deberá presentarse por escrito en un plazo de treinta días contados a partir de la notificación de la resolución, debiéndose de acompañar en el mismo la documentación que respalde los argumentos de impugnación.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 200. Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentara por escrito ante el propio instituto en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. al recurso se acompañara la documentación que acredite su procedencia."*

Agotado el procedimiento de impugnación se dictará una resolución que deberá ser notificada al interesado por escrito, pudiendo ser impugnada la misma mediante el recurso de revisión a que se refieren los artículos 83 y 85 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurre.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 201 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 201. Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el instituto emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente."*

Cuando las resoluciones sean favorables a favor del recurrente se procederá en términos del artículo 57 de la Ley, en caso contrario la resolución deberá ser publicada en la Gaceta del IMPI.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 202. Si la resolución que emita el instituto niega la procedencia del recurso se comunicara por escrito al recurrente y se publicara en la gaceta. cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en los términos del artículo 57 de esta ley."*

### **5.3. Inspección, infracciones y sanciones administrativas**

Derivado del artículo 16 párrafo undécimo de la Constitución General de la República, el IMPI tiene facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad industrial, mediante visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, es decir mediante requerimiento de informes y datos.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 203 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 203. Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el instituto realizara la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:*

*I.- Requerimiento de informes y datos, y*

*II.- Visitas de inspección.*

En el caso de que el IMPI requiera informes o datos relacionados con las disposiciones contenidas en la Ley, la persona o personas requeridas tendrán un plazo de quince días para proporcionarlos. A pesar que en este dispositivo no se establece sanción en caso de omisión, la conducta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 213 fracción XXV de la Ley, es decir que dicha conducta puede ser constitutiva de una infracción administrativa y consecuentemente sancionada en términos del artículo 214 de la misma Ley.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 204 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 204, Toda persona tendrá obligación de proporcionar a al instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella."*

Las visitas de inspección se sujetan a las reglas generales de las visitas domiciliarias, entendiéndose como tales la orden por escrito de visita firmada por autoridad competente en la que se señale el personal autorizado para realizar la misma, quienes antes de efectuarla deberán de identificarse plenamente. Las visitas por regla general se realizan en días y horas hábiles, aunque se puede efectuar en días y horas inhábiles, siempre y cuando se autorice en el oficio de comisión.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 205 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 205. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo."*

*La secretaría podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresara tal autorización."*

Los propietarios o encargados de establecimientos comerciales o industriales tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para la visita de inspección, siempre y cuando se reúnan las formalidades a que se refiere el precepto anterior.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 206 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 206. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior."*

La visita de inspección es una visita domiciliaria ordenada y ejecutada por autoridad competente que tiene como finalidad el examen de productos y las condiciones de la prestación de servicios, para verificar el cumplimiento de las normas en materia de propiedad industrial contenidas en la Ley, o, en su caso, determinar la comisión de alguna infracción o ilícito.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 207. Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate."*

De acuerdo a la interpretación de este precepto, es indispensable que el personal autorizado por el IMPI, al momento de iniciar la visita requiera al visitado se nombre a dos testigos, y en caso de que se abstuviera de hacerlo o que los testigos no aceptaran entonces el derecho pasa a la autoridad. Esto es así porque en la visita se deberá de levantar acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 208 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 208. De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practico, si aquella se hubiese negado a proponerlos."*

Las actas deberán de contener y reunir los requisitos consistentes fundamentalmente en la fecha en que se practica la diligencia, identificación del lugar y personas que intervinieron en la misma, incluyendo al visitado y testigos, la oportunidad que se dio al visitado para alegar lo que a su derecho conviniera, hacer del conocimiento del visitado el plazo de diez días para controvertir las observaciones que hubiera realizado en el momento de la diligencia el inspector y por último, la firma de quienes intervinieron o en su caso, la observación sobre quienes se negaron a firmar.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 209. En las actas se hará constar:*

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

*II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;*

*III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivo, incluyendo la identificación del inspector;*

*IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;*

*V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;*

*VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la practica de la diligencia;*

*VII.- Datos relativos a la actuación;*

*VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;*

*IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del termino de diez días, y*

*X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.*

Invariablemente durante la visita de inspección o dentro del término de diez días señalado en la fracción IX del artículo 209, el visitado podrá ofrecer pruebas para fundamentar los argumentos que vierta en contra de las observaciones que le hayan realizado.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 210 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 210. Al hacer observaciones durante la diligencia por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta."*

La autoridad administrativa se encuentra facultada por la Ley de la Propiedad Industrial para que al momento de realizar una visita de inspección, asegure en forma cautelar productos que presumiblemente se utilicen o hayan sido utilizados para la comisión de una infracción o de un ilícito, debiendo realizar un inventario de los bienes asegurados y dejando como depositario al propio visitado si es un establecimiento fijo, o retirarlos si es un establecimiento ambulante, situaciones que, evidentemente constituyen violaciones a nuestra Carta Magna.

Así mismo, se establece que en caso de comisión de delitos, éstos se asienten en el acta respectiva.

Por lo que hace al procedimiento tendiente a determinar una infracción mediante la visita de inspección respectiva no existe problema, ya que las visitas domiciliarias en materia administrativa se encuentran sustentadas en el párrafo undécimo en relación con el octavo del artículo 16 de la Constitución General de la República, es decir que la autoridad administrativa como en el caso es el IMPI es la facultada para ejecutar esta clase de procedimientos y acciones.

En el caso del aseguramiento de bienes, se viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales que en lo conducente establecen:

*"Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."*

*"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."*

Ahora bien, el aseguramiento en comento puede realizarse siempre y cuando se compruebe fehacientemente la comisión de una infracción o ilícito, situación que no puede actualizarse jurídicamente durante la diligencia por la sencilla razón de que en derecho para ser oído y vencido el presunto infractor y que no es otra cosa, que la garantía de audiencia no termina con el acto de la diligencia sino incluso en el plazo de diez días posteriores al levantamiento del acta. En otro orden de ideas, no se puede hablar de una comprobación plena de actos ilícitos cuando al afectado aun no se le ha permitido en términos de Ley ofrecer y desahogar pruebas para controvertir las observaciones que le hubiere realizado el inspector y de las que se desprenden presumiblemente los mismos, es decir no existe la relación jurídica causa-efecto para tomar dichas medidas durante la diligencia.

Por otra parte y en forma indebida, se está facultando a la autoridad administrativa para establecer la comisión de delitos, violándose con ello lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 Constitucional en donde se establece con toda claridad que es facultad exclusiva del Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. En tales condiciones es evidente que las funciones que se le atribuyen a la autoridad administrativa en materia de delitos es inconstitucional y como consecuencia, el aseguramiento de bienes derivados de dicha función.

Aclarado lo anterior, tal situación, queda previsto por el artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 211. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designara como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si este es fijo; si no lo fuere, se concentraran los productos en el instituto.*

*Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto."*

Del acta levantada en la diligencia se dejará una copia al visitado, no afectando la validez de ésta que el mismo se haya negado a firmar.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 212 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 212. Del acta levantada se dejara copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectara su validez.*

Los bienes que pueden ser asegurados consiste en aquellos documentos en donde se guarda información, las mercancías o productos relacionados con las supuestas infracciones o ilícitos, así como los instrumentos para elaborar los mismos.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 212 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 211 BIS. El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta ley podrá recaer en:*

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

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

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

Existe una contradicción en el artículo 211 BIS-1, con el texto del artículo 211, en donde se señala que "se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto", mientras que el precepto en comento señala que se preferirá como depositario a la persona o institución que designe el solicitante de la medida, dejando evidentemente una laguna procesal en la materia.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 212 BIS-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 212 BIS-1. En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se preferirá como depositario a la persona o institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida."*

El decomiso es una modalidad de apropiación de bienes que se hayan utilizado o que provengan de actos ilícitos. En el caso concreto el destino de los bienes asegurados cuando se dicte resolución definitiva en la que se declare infracción administrativa se determinará con audiencia de las partes con las variables a que se refieren las diversas fracciones del artículo 212 BIS-2.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 212 BIS-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 212 BIS-2. En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:*

*I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;*

*II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;*

*III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;*

*IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentara por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les de vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;*

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

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

*a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público; o*

*b) La destrucción de los mismos.*

Acto seguido, la Ley de la Propiedad Industrial, establece los diversos actos u omisiones que se consideran infracciones administrativas y que por lo tanto su investigación, persecución y sanción corre a cargo del IMPI como autoridad administrativa en términos del artículo 21 Constitucional. Cabe señalar que en la fracción XXV pueden encuadrarse aquellos actos u omisiones tendientes a obstaculizar la protección de los derechos de propiedad industrial por parte de la autoridad como es el caso de la negativa a rendir informes o datos requeridos por el IMPI.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 213. Son infracciones administrativas:*

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

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

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

*IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;*

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

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

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

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

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

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

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

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

*d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*

*X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. no estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la ley federal de protección al consumidor;*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;*

*XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;*

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

*a) Un esquema de trazado protegido;*

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

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

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

Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas son multa, clausura temporal, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas. Sin embargo es menester señalar la deficiencia en el sistema de imposición de sanciones, ya que salvo la multa adicional a que se refiere la fracción II del artículo 214, que la sujeta a la persistencia de la comisión de la infracción, las otras sanciones, es decir, la multa inicial, la clausura temporal, la definitiva y el arresto, queda a la decisión subjetiva de la autoridad.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 214. las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:*

*I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el distrito federal;*

*II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el distrito federal, por cada día que persista la infracción;*

*III.- Clausura temporal hasta por noventa días;*

*IV.- Clausura definitiva;*

*V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.*

Los procedimientos administrativos de investigación de infracciones podrá realizarse de oficio o a petición de parte interesado. Por lo regular estos procedimientos son a petición de parte afectada cuando es detectada por éstas conductas de competencia desleal.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 215. La investigación de las infracciones administrativas se realizara por el instituto de oficio o a petición de parte interesada."*

Aparece de nueva cuenta una laguna en la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que la autoridad puede determinar que no se requiera vista de inspección cuando se inicie un procedimiento declarativo de infracción por la naturaleza de la misma, en cuyo caso con la solicitud y pruebas en que se fundamente la petición se corra traslado al presunto infractor para que en el plazo de diez días alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

En el caso concreto no existe disposición alguna que establezca qué conductas presumiblemente constitutivas de infracción ameriten o no una visita de inspección, basando esta aseveración en la simple lectura del artículo 213 de la Ley. En tales condiciones de nueva cuenta queda al arbitrio de la autoridad determinar cuándo se requiere una visita y cuándo no, estableciéndose desde luego una desorbitada facultad discrecional.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 216. En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes."*

Agotados los plazos para que el presunto infractor alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, y habiendo sido desahogadas éstas se dictará la resolución que en derecho proceda.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 217. Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX y 216 de esta ley, el instituto con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda."*

La reincidencia en materia de propiedad industrial se considera una conducta grave por lo que las sanciones son más relevantes.

Para efectos de la Ley se considera como reincidencia conductas posteriores a la primera infracción que transgredan el mismo precepto del que se derivó la infracción original, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución primaria, es decir que si la conducta se comete en un plazo posterior a esos dos años, ya no se considera al agente activo como reincidente.

Para el caso de reincidencia la multa ascenderá hasta el doble de la multa impuesta en la infracción primaria, sin que exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 218. En los casos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de esta ley, según el caso."*

*Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción."*

Por lo que hace a la clausura, ésta puede determinarse en la resolución definitiva que se dicte, independientemente de la imposición o no de la multa. Las clausuras temporales previas acontecidas en el lapso de dos años, y en el caso de reincidencia, aunque el infractor hubiere cambiado de domicilio.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 219 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 219. Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que esta se haya impuesto. será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio."*

Para la imposición de las sanciones la autoridad debe de tomar en cuenta los supuestos a que se refiere el artículo 220 de la Ley. Sin embargo, se reitera que el sistema de imposición de sanciones adolece al efecto de que no existe una correlación directa entre infracción y sanción, lo que permite a la autoridad imponer ésta en forma subjetiva y discrecional.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 220. Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:*

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

*II.- Las condiciones económicas del infractor, y*

*III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados."*

El reclamo de daños y perjuicios causados a los afectados podrán reclamarse bajo las leyes de la legislación civil independientemente de las sanciones administrativas que sean impuestas por la autoridad.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 221. Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente."*

La reparación de los daños y perjuicios que se reclamen no podrán ser inferiores al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio que se encuentre relacionado en forma directa con la conducta de que se derive una infracción.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*“Artículo 221 BIS. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.”*

Si el IMPI advierte mediante el proceso de investigación por infracción administrativa la comisión de algún delito, lo hará constar en la resolución que emita, situación que resulta violatoria del artículo 21, párrafo primero de la Constitución General de la República, ya que la única autoridad facultada para determinar si existe o no la comisión de algún delito es el Ministerio Público.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 222 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*“Artículo 222. Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta ley, así lo hará constar en la resolución que emita.”*

#### **5.4. Delitos**

La Ley de la Propiedad Industrial, señala los tipos penales que en materia de propiedad industrial consagra la legislación penal, sin embargo, resulta conveniente precisar la fracción primera del artículo 223 de la Ley, el cual contempla conductas de competencia desleal.

En efecto, la reincidencia en materia de propiedad industrial se define como conductas posteriores a la primera infracción que transgredan el mismo precepto del que se derivó la infracción original, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución primaria, es decir, que si la conducta se comete en un plazo posterior; a esos dos años ya no se considera al agente activo como reincidente. Ahora bien, si analizamos detenidamente las fracciones de la II a la XXII del artículo 213, es evidente que con las mismas se pretende evitar la competencia desleal.

En tales condiciones es inexplicable que se requiera como condición “sine qua non” para que se considere delito la reincidencia, ya que es indiscutible que desde la conducta primaria del infractor se está cometiendo un acto ilícito en agravio de un titular, por lo que no se requiere una nueva conducta reiterada por parte de éste para que amerite la calificación de delito, sobre todo si se toma en cuenta que la reincidencia se actualiza siempre y cuando la conducta reincidente se derive del mismo precepto que ocasionó la infracción primaria y que la conducta se realice dentro de los dos años siguientes a la comisión de la infracción original.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 223. Son delitos:*

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

*II.- Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley;*

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

*IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;*

*V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y*

*VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.*

*Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida."*

Se equiparará al ilícito en materia de propiedad industrial al que venda a cualquier consumidor en vías o lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial productos u objetos que ostenten marcas falsificadas, lo que se castigará con una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En esta hipótesis se está castigando la conducta ilícita que se realice a través de los denominados "toreros" en la vía o lugares públicos.

Si esta venta se realiza en establecimientos comerciales o de manera organizada o permanente se estará a los tipos penales a que se refieren los artículos 223 y 224 de la Ley.

Los ilícitos en materia de propiedad industrial siempre serán perseguidos por querrela de parte ofendida.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 223 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 223 bis. se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley. si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley.*

El establecimiento de las penas a los sujetos activos que incurran en los ilícitos señalados por el artículo 223 de la Ley, se encuentran previstas en el artículo 224, que a la letra dice:

*"Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el distrito federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta ley. en el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.*

En el caso de los ilícitos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 223 de la Ley, en ejercicio de la acción penal siempre tendrá como requisito de procedibilidad la emisión de un dictamen técnico por parte del IMPI. Es indiscutible que para que el instituto emita dicho dictamen técnico y que reúna los requisitos de procedibilidad deberá de agotarse el procedimiento administrativo de infracción, pero lo grave es que la actualización del ilícito amerita no solamente agotar un trámite, sino dos o más, ya que no hay que olvidar que los delitos en materia de propiedad industrial en términos de la fracción I, se consuman cuando existe reincidencia. En tales condiciones es inadmisibles la hipótesis de la fracción I del artículo 223 en los términos en que está planteada ya que el precepto en comento está confirmando que un delito se consuma y por consiguiente proceda la acción penal cuando exista reincidencia previamente declarada por el IMPI.

Por otra parte, el dictamen técnico no podrá prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan, lo que corrobora que el señalamiento a que se refieren los artículos 211 y 212 de la Ley en el sentido de que si el IMPI advierte la comisión de delitos deberá asentarlos o señalarlos, contraviene la facultad exclusiva del Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos, consagrada en el artículo 21 Constitucional.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 225. 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 prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan."*

La acción de reparación de daños y perjuicios puede ser ejercitada por el titular afectado en términos del artículo 221 BIS, independientemente del ejercicio de la acción penal que pudiera ejercer el Ministerio Público.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 226. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 bis de esta ley."*

Los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos y de las controversias civiles o mercantiles en materia de propiedad industrial.

Cuando las controversias sean entre particulares podrán conocer también los tribunales del fuero común a elección del actor.

Independientemente de la competencia anteriormente señalada, las partes podrán sujetarse al procedimiento arbitral.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

*Cuando dichas controversias afecten solo 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."*

Los órganos jurisdiccionales podrán adoptar cualquier medida prevista en la Ley o en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

Los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de las acciones civiles y penales, así como la adopción de las medidas provisionales consistentes en el aseguramiento de bienes, que el titular del derecho presumiblemente afectado haya cumplido con lo establecido con los artículos 26 y 131 de la Ley, es decir, ostentar la protección del derecho por parte del IMPI, en los procesos, productos o servicios o acreditar que por cualquier otro medio se hizo del conocimiento público dicho derecho.

Se exceptúa de este requisito las infracciones administrativas consagradas en la Ley que no impliquen una violación al derecho de propiedad industrial, como podría ser la omisión por parte de una persona de rendir información requerida por el instituto.

Lo anterior, queda previsto por el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*"Artículo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 bis de esta ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial."*

*Esté requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial."*

#### **5.4.1. Falsificación**

Existe delito de falsificación total cuando se reproduce la totalidad de la marca registrada. Es parcial cuando sólo se reproduce esa marca parcialmente. Es el caso de una marca formada por elementos figurativos, un aparte denominativa y combinación de colores, y sólo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe reproducirse la parte más importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma (92).

(92). Pouillet, E., *op. cit.*, pág.243.

Mathely opina que para que se dé este supuesto deben concurrir tres requisitos: que el signo aislado sea separable del conjunto de la marca, que el signo aislado sea separable sea protegible en sí mismo y que el signo separado pueda ejercer, singularmente, al menos una parte de la función distintiva de la marca (93).

Esta discusión sobre si hay falsificación parcial o total no tiene sentido en nuestro país y si lo tiene en Francia. En este país existe una pena mayor para castigar el delito de falsificación y una algo menor para el de imitación fraudulenta. De allí el interés de obtener una pena mayor para la reproducción parcial diferenciándola de la imitación fraudulenta. En nuestro Derecho todos los delitos tienen una misma pena, y cualquiera sea la calificación igual puede ser el castigo. De todas formas puede el autor del delito solicitar una pena menor, o alegar buena fe por tomar sólo uno de los elementos de la marca, excusándose del dolo. Su conducta es igualmente grave (94).

#### **5.4.2. Imitación fraudulenta**

La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal de provocar confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión.

Braun, que la diferencia de la reproducción parcial, explica que "la imitación tiende a obtener un aspecto de conjunto que representa más o menos analogía con la marca original sin que una u otra de sus partes haya sido necesariamente objeto de una copia servil" (95).

No hay una fórmula exacta para determinar cuándo hay imitación fraudulenta. Desde luego que el requisito básico es la confusión intencionalmente buscada. "Es posible que no haya identidad de un solo detalle mientras que la disposición y el arreglo del conjunto hacen que la confusión sea inevitable" (96).

A diferencia del falsificador, quien imita se aparta del modelo en sus características singulares, no respeta cada elemento individualizador del objeto que lo inspira, al que sin embargo acata en su conjunto a efectos de lograr un impacto fraudulento sobre el consumidor, aprovechándose así del prestigio de la marca imitada. Por ello, cuando de imitación fraudulenta se trata, el análisis ha de estar a las coincidencias del todo, a la impresión que del objeto bajo estudio fluya, no examinándolas en abstracto sino respecto de su distribución en el conjunto analizado (97).

*(93). Op. cit., pág 524 quien cita un fallo de un tribunal francés en el que se afirma que "el que reproduce de manera servil un elemento esencial de la marca comete una falsificación y no una imitación fraudulenta".*

*(94). Otamendi Jorge. Op. cit., pág. 253.*

*(95). Braun, op. cit., pág. 275.*

*(96). Roubier, P., op. cit., T.I, pág. 358; Mathely, P., op. cit., pág. 515, afirma que "la imitación tiende a disimular la usurpación".*

*(97). Causa 8104 "Chesebrough Pond's s/ querella", Sala II de Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal del 29-V-1992. La cita corresponde al Dr. Cattani.*

Comprobada la posibilidad de confusión de los conjuntos la intención se encontrará en la forma en que se han dispuesto los distintos elementos de la marca infractora. No será por casualidad que se copiaran los colores, encuadre, tipos de letras, figuras, de manera que el conjunto sea confundible. Como dice Breuer Moreno, la intención se da cuando "se provoca la confusión utilizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga, utilizando colores similares en forma de obtener un conjunto semejante" (98). La intención, al igual que la confusión, surgirá de la comparación de los conjuntos. Bien puede suceder que la marca denominativa sea diferente e inconfundible, pero que los demás elementos que se le agreguen a la infractora la hagan una imitación fraudulenta. (99)

Se ha decidido que "no es indispensable que una marca presente en su conjunto todos los rasgos dominantes de la usurpada o imitada, más o menos disimulados, a fin de eludir la identidad, bastando que algunos de los que contiene –elegido por ser elemento primordial o resaltante- sea suficiente para inducir en el error al consumidor despreocupado o de buena fe. En este mismo sentido, se ha sostenido, al condenar a quien imitó los elementos constitutivos de una marca registrada, pese a usar una marca denominativa distinta.

#### **5.4.3. Uso de marca falsificada sin autorización**

Tradicionalmente se ha considerado al supuesto más típico de este delito al acto de aplicación de la marca al producto o al envase. Sin embargo, también se ha admitido que hay cantidad de otros posibles usos indebidos. Así Laborde sostiene que "debe entenderse por uso de la marca todo empleo comercial que separa la falsificación de la marca de la puesta en venta del producto sobre el que ella está aplicada". Este mismo autor explica que este delito permite castigar esos actos sin recurrir a la teoría de la complicidad.

Este delito de uso que hemos heredado en nuestro sistema marcario de la legislación francesa, es una gran canasta en la que se ponen todos aquellos actos que violan el derecho exclusivo de uso que goza el titular de la marca. Es el parche con el que se remedió una falencia de la ley que tuvo su punto de partida en esquemas rígidos, que exigían una descripción más exacta de cada conducta. También ese delito de uso ha servido para castigar actos que en el siglo pasado no ocurrían ni fueron previstos por autores de la época.

*(98). In re "Fratelli Branca S.A. c/ Carlos Arturi y Pedro A. Dicomio", el juez de primera instancia en fallo confirmado, condenó por este delito porque la "etiqueta que llevan adheridas las botellas secuestradas constituye por su forma, color, disposición y semejanza de leyendas y figuras, y especialmente por el aspecto que ofrece en su conjunto una imitación perfectamente caracterizada...", fallo del 22-VII-1946, pág. 254 y de Cámara el 1-VII-1947, en P. y M., 1947, pág. 429; ver también causa "Pedeflous & Cía. c/ Luis Fiotto", en P. y M. 1937, fallo del 14-VII-1937, en el que se condenó a pesar de que el querellado tenía la parte denominativa registrada, porque el conjunto era una imitación.*

*(99). Laborde, A., Traité Theorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Comerse, Paris, 1914, pág. 137.*

El primer requisito para que se de este delito de uso, es el uso de la marca sin autorización, mas allá de la confusión que pueda causar. Esta posición implica considerar que nadie tiene derecho a usar de cualquier manera, y hasta ni siquiera a mencionarla, una marca ajena ya que esto implicaría violar el derecho exclusivo. Parece una posición un tanto extrema. Más justo es calificar este uso para castigarlo. Desde luego todo uso que cree confusión o contribuya a causarla es un uso indebido. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna forma del prestigio del que goza la marca registrada, y por ultimo también lo será si dicho uso de alguna manera diluye el poder distintivo de la marca registrada. En este ultimo caso desde luego la marca registrada deberá gozar de una gran notoriedad y hasta unicidad, de lo contrario la dilución no se producirá.

En cuanto a la confusión, el criterio debe ser amplio para abarcar todo acto que permita razonablemente crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente con relación a ella, o entre sus fabricantes, distribuidores o con quienes estén vinculados oficialmente a la venta o reparación de productos que llevan la marca registrada. Obviamente lo mismo cabe con respecto a servicios cuando corresponda.

Resulta conveniente tener en cuenta que muchos de estos usos no son los tradicionales usos marcarios. No son los usos de marcas para distinguir productos o servicios, son usos que tienden a crear asociaciones entre fabricantes o bien que tienden a destruir lisa y claramente la marca ajena (100).

#### **5.4.4. Comercialización de marca falsificada**

El ofrecimiento al público y la comercialización de productos con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas como último paso en la comisión de delitos marcarios, se causa un daño cierto al titular de la marca, puesto que es a partir de su concreción, cuando se hace la compra, que el titular de la marca habrá perdido una venta.

También sufrirá un daño el comprador que se quedara con un producto que no deseaba, es victima de un engaño.

Los conceptos "puesta en venta" y "comercialización" son de una gran amplitud y comprenden todos los actos de exhibición y oferta y los de intercambio, alquiler o cualquier otra forma mediante la cual alguien adquiera algún derecho sobre el producto o a que se preste un servicio.

La puesta en venta es quizás el delito más fácil de descubrir. Todo producto que se encuentre en el local o depósito de un comerciante está allí en oferta al público. El es quien tiene que dar explicaciones más que convincentes que alejan la presunción de culpabilidad, casi inexcusable, que se ha creado en contra de él.

*(100). Caimán, op. cit., Cap.21, pág. 86, los define como usos colaterales.*

La puesta en venta no se limita a los casos de mercadería encontrada en el local de ventas o depósito del comerciante. Todos los actos preparatorios para la venta o comercialización quedan comprendidos. Roubier incluye todos los actos de presentación pública de los productos y aquellos que no impliquen una presentación directa como ser "el envío de muestras, no destinadas a la venta ellas mismas sino para conocer y apreciar el objeto vendido, que por cualquier razón, por ejemplo a causa de sus proporciones voluminosas, sería difícil de exponer ante el público", y desde luego también cuando al muestra es el producto del mismo (101).

La exposición de productos en ferias y exposiciones cae en el supuesto de la puesta en venta. Como explica Rendu: "Es muy evidente que los industriales exponen para vender, y venden en efecto cuando el comprador se presenta. Ellos no tienen por objetivo excitar la admiración, sino crear compradores (102).

Puesta en venta es, entonces, sinónimo de ofrecimiento para la venta, o para cualquier otra forma de comercialización de productos o servicios, y hasta de su ofrecimiento gratuito al mercado. El criterio debe ser amplio para castigar a todos aquellos que pongan a disposición del público los productos o servicios.

#### **5.4.5. Tentativa**

Existe tentativa cuando el agente con el fin de cometer un delito determinado "comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad"

La tentativa de un delito marcario es posible. La comete quien encarga la impresión de etiquetas falsificadas o la fabricación de envases, protegidos ellos por marcas registradas, con el fin de usarlos con sus productos, o quien fabrica las matrices que le permitirán reproducir una marca registrada. En definitiva lo hace quien realiza actos que constituyen el comienzo de ejecución de un delito marcario con la finalidad de lograr su consumación.

#### **5.4.6. Reincidencia**

Según el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Al reincidente le corresponde la aplicación agravada de la pena establecida para el delito en cuestión, conforme lo establecen las normas del Código Penal. Además, el reincidente no podrá gozar de la condena condicional y deberá sufrir la pena correspondiente.

Los reincidentes merecen así el máximo de las penas impuestas.

(101). Roubier, *op. cit.*, T.II, pág.43.

(102). Rendu, *op. cit.*, pág. 114; ver también Allart, *op. cit.*, pág. 248.

#### **5.4.7. Acción penal**

La aplicación de la acción penal estriba sobre la base de una denuncia de un particular, la querrela solo puede ser iniciada por éste, quien se puede desistir de la misma.

#### **5.4.8. Promoción de la acción**

En la práctica, la forma habitual de iniciar la acción penal, es mediante la promoción de la querrela por parte del titular de la marca, quien en definitiva es el mas interesado en perseguir la infracción.

Cabe también que la acción penal tenga su origen en una denuncia. Esta se puede efectuar ante las autoridades, quienes inician una etapa instructora en busca de la evidencia del delito y sus autores. Aun en estos casos la actuación del titular de la marca para determinar el carácter espurio de la mercadería es esencial. En la mayoría de los casos se constituirá como parte querellante y será quien efectivamente impulse el procedimiento.

#### **5.4.9. Autoridades competentes**

En las acciones penales deben entender los tribunales federales en lo criminal. Serán competentes los que tengan jurisdicción en el lugar en que se cometió el delito.

Puede suceder que no se sepa con certeza en qué lugar se llevó a cabo el delito, por ejemplo, el de falsificación, o el de la aplicación de la marca falsificada al producto. El legislador ha decidido que es en el domicilio del fabricante en el que se establece la jurisdicción.

#### **5.4.10. Proceso**

Según lo establece la Ley de la Propiedad Industrial, el procedimiento de la acción penal esta reglamentado por los artículos 223 y siguientes de la propia Ley.

#### **5.4.11. Penas**

Cada uno de los delitos marcarios está penado con pena de prisión de dos a seis años de prisión. Además puede aplicársele al infractor una multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, dependiendo el tipo de que se trate.

#### **5.4.12. Prescripción de la acción**

Al respecto, nos situamos en las disposiciones que señale el Código Penal, siendo el delito de marcas un delito que no es continuo. Cada vez que se realiza nace un nuevo plazo de prescripción. Esta repetición, por lo tanto interrumpe el plazo de prescripción, tal como lo han sostenido las autoridades judiciales.

## **5.5. Indemnización**

La reparación del daño material o la indemnización se encuentra establecida por los artículos 221 y 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dicen:

*"Artículo 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.*

*"Artículo 221 BIS. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.*

## CAPITULO VI

### PROPUESTA

#### 6.1. Consideraciones generales

Como quedo plasmado en los capítulos anteriores, la adquisición de copias ilícitas es una practica en la que casi todos los mexicanos hemos incurrido, sin embargo, lo mas grave de la situación es que dicha producción y comercialización se ha vuelto una actividad tan común en México que empieza a ser cada vez más aceptada y bien vista por la gente. Aún cuando la comercialización de copias ilícitas no es un problema reciente en la sociedad, la mayor parte de la población cree que esta actividad esta de alguna manera relacionada con la mala situación económica por la que atraviesa el país, al no existir muchas oportunidades de trabajo, o bien, porque están seguros de que por llevar a cabo dicha actividad no serán castigados.

Sin duda, existen entidades donde el problema es mas grave, tal es el caso de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, donde la mayor parte de los habitantes consideran que es valido, adquirir productos que ostenten copias ilícitas. Es decir, entre más común es esta práctica, mayor aceptación existe por parte de la ciudadanía. Si no se desea que esta manera de pensar pronto se propague a todo el país, las autoridades tendrán que aplicar mano dura en la persecución de este delito, mientras que simultáneamente habrá que impulsar una agresiva estrategia de comunicación para concienciar a la sociedad respecto a los daños que ocasiona esta práctica ilegal.

Actualmente la reproducción de copias ilícitas es considerada como un delito grave, en el que los involucrados en esta actividad son sancionados conforme a la Ley. No obstante para algunas personas o instituciones sancionar solo a quien se dedica a comercializar productos que ostentan reproducciones ilícitas, no es suficiente, por lo que se propone castigar también a aquellos que consumen estos productos.

Esta práctica comercial, lesiona a la mayoría de los sectores industriales, ya que al reproducir y distribuir productos ilícitos roban los derechos de autor o los de propiedad industrial, o bien ambos, y con ello, las ideas, marcas, inversiones, clientes y empleos de empresas legalmente constituidas. Generando además una total competencia desleal en virtud de que la mercancía falsa es de menor calidad y por ende, se vende a menores precios, aunado a ello, el desprestigio de las marcas que se falsifican. Con ello, además los productos originales se ven desplazados y los gustos de los consumidores distorsionados.

Por lo que a nuestro estudio compete, habemos de señalar que dicha reproducción ilícita quebranta los derechos de autor o bien los derechos de la propiedad intelectual, dado que la gran mayoría de los artículos de vestir gozan de registros marcarios, diseños industriales, o bien, modelos de utilidad, debidamente registrados y surtiendo efectos legales ante terceros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Bajo este tenor, la reproducción ilícita en nuestro país se ha convertido en una actividad muy rentable y por ende en el enemigo número uno de la industria nacional; al dañar la economía, costumbres y valores de la población y en la deformación conceptual del valor de adquisición de los productos en los menores; quienes ven esta actividad como normal.

Esta situación es preocupante, por lo que nuestras autoridades deberían realizar un estudio mas a fondo de la legislación punible en dicha materia; que permita a aquellas empresas que confían en nuestro país para que inviertan sus recursos en nuestra nación generando con ello fuentes de empleos y de recaudación. Aunado a ello, deben impedir que la reproducción de productos ilícitos se siga ofertando, ya que los mercados negros provocan el incremento de los precios, el desabasto de los mercados y la caída de la producción.

Con la reproducción ilícita de productos debidamente registrados la sociedad en su conjunto pierde, ya que fuentes de empleo tienen que cerrar ante la incosteabilidad que resulta competir a las empresas legalmente establecidas con dichas mafias y por ende, el gobierno pierde en la recaudación de impuestos; por lo que se deberá reformar también la Ley en Materia Hacendaria, incorporando a la economía informal como contribuyentes, sin perder de vista la legitimidad de los productos que comercializan.

Diversas iniciativas tendientes a combatir la reproducción de copias ilícitas permanecen en el olvido del H. Congreso de la Unión. Un sinnúmero de explicaciones se encuentran a esta grave circunstancia que van desde el desconocimiento hasta el desinterés en estos asuntos, aunado a ello, el poco compromiso y trabajo de las comisiones respectivas. En Marzo del año próximo pasado se aprobaron reformas a la Ley de la Propiedad Industrial tendientes a evitar imitación o aprovechamiento del nombre de marcas famosas, estableciendo una declaratoria de marcas notoriamente conocidas o famosas, para que las autoridades no otorguen registro a firmas con nombre, eslogan, sello, figuras o denominaciones que ya existen en el mercado.

Entre las iniciativas pendientes de estudio y aprobación en materia de piratería se consideran diversas reformas al Código Penal y otras más para prevenir el lavado de dinero producto de la reproducción de copias ilícitas y cuyo dictamen aún se encuentra en estudio en el cuerpo legislativo. Además se han presentado en el senado tres iniciativas para combatir la comercialización de productos reproducidos ilegalmente y que no han sido dictaminadas, como lo es la reforma a la Ley de Hacienda, donde se amplíen las facultades de los inspectores, adicionar al delito de comercialización de copias ilícitas conductas relacionadas con el uso y reproducción de marcas, etiquetas y productos y facultar a las autoridades judiciales para investigar de oficio sin necesidad de querrela o denuncia, los casos de venta de mercancía que constituyan copias ilícitas.

Esperando que los tiempos político-electorales no le ganen la partida a nuestros legisladores y la comercialización de copias ilícitas siga creciendo por los vacíos legales, la corrupción de nuestras autoridades impartidoras de justicia imperante y la situación económica del país.

En los últimos años, las pérdidas para los titulares de las marcas protegidas por la ley, por la comercialización de copias ilícitas en México, han aumentado de forma considerable, pues la reproducción ilícita de mercancías que ostentan marcas apócrifas ha superado al narcotráfico en cuanto a ganancias y es mucho menos riesgosa para aquellos que la practican.

De acuerdo a un estudio realizado en el año de 2004 por la Business Software Alliance (BSA), de Estados Unidos, en los últimos tres años, México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, tuvieron un porcentaje de comercialización de copias ilícitas constante, sin ningún cambio. Sus porcentajes actuales son 56 por ciento y 58 por ciento, respectivamente.

La Business Software Alliance confía en que el esfuerzo conjunto de empresas, organizaciones y autoridades de gobierno, será la mejor manera de acabar con la fabricación, distribución y comercialización de copias ilícitas, creando conciencia de que el uso ilegal de marcas es un delito que inhibe el desarrollo económico del país.

Según información difundida en distintos noticieros, a finales del año 2005, en México, seis de cada diez prendas que se venden en el país son copias ilícitas.

En efecto, la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAITEX), denuncia que la comercialización de copias ilícitas ha crecido en forma monstruosa, a tal grado que hoy en día, seis de cada diez prendas que se venden en nuestro país provienen del mercado ilegal, por lo que demanda al Gobierno Federal mayores garantías y un combate a fondo contra la ilegalidad y el contrabando.

Sin embargo, la industria textil y su cadena productiva, generan la quinta parte del Producto Interno Bruto Manufacturero, equivalente al ocho por ciento del PIB nacional, exporta más de nueve mil millones de dólares al año en mercancías, es el segundo proveedor de prendas de vestir y el tercer proveedor de textiles de Estados Unidos, sin olvidar que más de 700 mil familias mexicanas viven de la industria textil y la cadena productiva que esta genera.

En el marco de la 66 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria Textil, trascendió que el Gobierno Federal en los últimos diez años se dedicó a buscar el acceso de los productos mexicanos en el exterior, pero también permitió el libre acceso de productos extranjeros al país, razón por la cual, al no encontrarse preparado el mercado nacional para la apertura, se carece de reformas estructurales, al no trabajarse en la integración de las cadenas productivas, no se planearon las bases de competitividad del país.

Tenemos entonces, que la producción, distribución y comercialización de copia ilícitas ha trascendido en múltiples productos que se consumen en nuestro país, tales como discos, películas, libros, programas de computación, muebles, medicamentos, vinos, licores, perfumes, ropa, calzado y otros.

Estudios realizados por la Confederación de Cámaras Industriales, demuestran que la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas destaca entre los factores que frenan la recuperación económica en nuestro país: mantienen una tendencia alcista y se reflejan en la reducción de ingresos tributarios, disminución del mercado para los productos legales y pérdida de fuentes de empleo, lo cual se traduce en pérdidas que se estiman en 110 mil millones de pesos anuales.

Dichos estudios señalan que a consecuencia de la comercialización de copias ilícitas, así como de mercancía robada a escala nacional, las empresas de electrodomésticos, equipos de computación, textiles, calzado, juguetes, fonogramas, videos, vinos, licores y libros registran en conjunto las pérdidas mencionadas.

Tales estudios advierten que el consumo de productos ilegales favorece la corrupción, la delincuencia y el deterioro tanto de las finanzas personales como de la economía nacional, pero todavía más grave es, que los intentos de controlar las irregularidades genera violencia como se ha visto en el barrio de Tepito.

Con el fin de combatir tal situación, en nuestro país el accionar de las autoridades federales no se han limitado a un camión, a una aduana o a una brecha, han actuado en contra de proveedores, transportistas, distribuidores y puntos de venta ilegales que participan en esta cadena de ilícitos. Sólo de esa forma se protegerá la planta productiva y se incrementará el pago de impuestos.

En el comercio informal de la Ciudad de México, y principalmente en calles de el Centro Histórico, tales como Correo Mayor, Corregidora, El Carmen, Moneda, etc., la ilegal labor de la comercialización de copias ilícitas en todas sus formas, se realiza prácticamente durante las 24 horas del día, a pesar de los múltiples operativos policíacos que regularmente se realizan para decomisar, millones de productos. Más tardan en vaciar una de las cientos de bodegas que aquí existen, que en llegar trailers repletos de productos ilegales para sustituir a los incautados.

La ropa que se comercializa en el comercio informal en nuestro país, y que se exhibe hasta colgada de los balcones de Palacio Nacional, en su gran mayoría tiene un carácter ilegal, es decir, es ropa que proviene de contrabando, es robada, o se fabrica en talleres clandestinos como copias ilícitas, por lo que se evidencia que el trabajo que está haciendo el gobierno federal para eliminar tales actividades ilícitas, no es suficiente, ya que por ejemplo, en materia de aduanas, existen cifras récord en decomisos, sin embargo, no se aprecia la posibilidad de acabar con tales ilícitos, porque no hay aduana que no esté llena de mercancía decomisada.

Por tales motivos, resulta necesario trabajar en contra de la comercialización de copias ilícitas, para erradicar de raíz dichas actividades, como por ejemplo lo sería aplicar reformas a la ley para tipificar estas actividades como crimen organizado, con lo cual, se podría esperar que a corto plazo se tomen acciones penales más fuertes para ver a los capos de todas esas mafias en la cárcel.

Tomando en consideración que el mercado de ropa ilegal en nuestro país, representa grandes pérdidas para los industriales legalmente constituidos en nuestro país, es urgente realizar un combate frontal, sobre todo mediante decomisos de mercancía apócrifa, y aseguramiento y consignación de aquellas personas que se desarrollen dicha actividad. Por lo que resulta imperante trabajar intensamente en la recuperación del mercado interno, sobre todo cuando el tipo de cambio frente al dólar americano no ayuda en nada a la industria.

Diversas quejas y propuestas de los industriales del vestido y las acciones del gobierno federal en contra de la comercialización de copias ilícitas, no son suficientes ante, en muchos casos, la falta de dinero de la población, que obliga a la gente a comprar copias ilícitas, como chamarras que tienen un precio que oscila en los doscientos pesos, que se venden en las salidas de cualquier estación del Metro, o de las playeras que tienen un precio aproximado de setenta pesos, que se venden en mercados como el de Santa Martha Acatitla, que se instala todos los miércoles en el área de El Saldo en la delegación Iztapalapa y donde se puede encontrar desde chamarras de mezclilla hasta ropa interior, entre otras cientos de variedades de mercancía robada y producto de la producción, distribución y comercialización de copia ilícitas.

Aunque el de Iztapalapa sólo es un ejemplo de los cientos de "mercados" de ese tipo que pululan por toda la Ciudad de México y a los que cientos de personas acuden con el fin de "renovar" el guardarropa, aunque sea con copias ilícitas.

Al final del día, decenas y decenas de bodegas vuelven a llenarse con mercancía proveniente de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas. Mañana o pasado la policía local y federal volverán a realizar un nuevo operativo contra el contrabando y las copias ilícitas, en los periódicos nacionales, se volverá a leer, "Duro golpe contra la piratería", sin embargo, la semana siguiente será igual y la que viene igual.

## **6.2. Reformas a la ley de propiedad industrial en materia de marcas**

### **6.2.1. Facultar a la autoridad a perseguir el delito de falsificación de marca o copia ilícita, de forma oficiosa**

Con el fin de procurar un mejor combate en contra de los grupos dedicados a la producción, distribución importación y comercialización a gran escala de objetos que ostente copias ilícitas de registros marcarios y copias de obras debidamente protegidas por la ley, resulta necesario que dichas conductas se persigan de oficio, sin que sea necesario para ello, el hecho de que exista denuncia o querrela presentada por la parte afectada, en virtud de que dichas actividades son realizadas por grandes mafias, los cuales, constituyen el principal grupo que inunda nuestro comercio informal con mercancía apócrifa.

Así mismo, resulta conveniente actuar penalmente de manera oficiosa en contra de los grupos o personas que, ha sabiendas de que las materias primas o insumos que proveen, sean ocupados en la producción o reproducción de copias ilícitas, con lo cual, se lograría un combate frontal, al perseguir de oficio toda la cadena de producción de mercancía ilegal.

Esta inquietud de reforma, proviene del hecho de que actualmente la ley no faculta a las autoridades para actuar de manera rápida y amplia en la persecución de este delito, el cual, dicho sea de paso, se apega a los requisitos considerados por el legislador para ser perseguible de oficio, debido a los siguientes argumentos:

1. Las empresas legalmente constituidas en nuestro país, trabajan apegadas a la ley, realizando una actividad lícita, apegándose en todo momento a lo dispuesto por el artículo 5º Constitucional, mientras que los productores de copias ilícitas trabajan en la informalidad, cometiendo un delito al violar las garantías de seguridad e igualdad jurídica, razón por la cual, la federación a través de sus órganos, tiene la obligación de resguardar el bien jurídico tutelado, que en este caso, se trata de las marcas y obras protegidas por la Ley.

2. Todos los mexicanos, ya sean personas físicas o morales, tenemos la obligación de pagar impuestos, de conformidad con el artículo 31 Constitucional, situación que no cumplen los productores de copias ilícitas, toda vez que se desenvuelven en un clima de informalidad, evadiendo no sólo el pago de impuestos, sino también las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, creando un grave perjuicio al erario público.

3. De acuerdo a la fracción VII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, la legislación mexicana considera que en virtud de que la actividad de producir, distribuir y comercializar copias ilícitas afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad, tal actividad constituye un delito grave.

No obstante lo anterior, no hay que perder de vista la corrupción existente en nuestras autoridades ministeriales y judiciales, las cuales, al otorgárseles libertad para actuar en contra de aquellas personas que produzcan, distribuyan y comercialicen copias ilícitas, podrían caer en excesos, obteniendo un beneficio personal, el cual, lejos de desestimar esa actividad ilícita la estaría consintiendo; por lo que ésta actividad proliferaría de manera significativa, convirtiéndose la autoridad persecutoria en un eslabón más de la cadena de producción.

Para evitar tal situación, resulta necesario un compromiso conjunto entre los órganos de impartición de justicia, y los titulares de los registros marcarios, que se refleje en una correcta aplicación de la ley, sin que el combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas resulte un negocio personal tanto para las autoridades como para los particulares, lo cual se traduciría en una reducción considerable de tal actividad ilícita.

Una manera eficaz de cumplir con tal objetivo, lo sería sin duda el de incentivar con estímulos económicos y reconocimientos profesionales a aquellos que en cumplimiento de sus funciones contribuyan al ataque frontal en cualquiera de las etapas de investigación, persecución, detención, consignación y proceso en contra de los productores de copias ilícitas, en cualquiera de sus modalidades.

**En virtud de lo anterior, se considera conveniente promover la iniciativa de reformar las fracciones II y III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:**

**Artículo 223. ...**

- I. ...**
- II. Falsificar con fin de especulación comercial marcas protegidas por esta ley.**
- III. Producir, almacenar, transportar, introducir en el país o distribuir con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.**

**Igual pena se impondrá a quienes aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción de objetos o productos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, siempre que existan elementos o indicios claros de que el implicado tenía conocimiento o podía presumir el uso ilícito que se daría a tales objetos.**

**IV a VI. ...**

**Los delitos previstos en las fracciones II y III de este artículo se perseguirán de oficio y los demás por querrela de parte ofendida.**

No obstante lo anterior, en aras de obtener un mejor combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, esta actividad, debe afrontarse creando responsabilidad penal en contra del consumidor final, con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía para que no consuma las copias ilícitas que se comercializan, con lo que, se le haría entender al ciudadano que al adquirir un producto apócrifo daña la economía nacional y viola las leyes mexicanas, convirtiéndose en parte de la cadena delictiva, por lo que resulta conveniente sancionar primeramente de manera administrativa a las personas que, sabiendo que se trata de mercancía ilegal, la adquiera.

Con el fin de desestimar entre la población, la adquisición de copias ilícitas, en caso de reincidencia se procederá a un arresto administrativo, y en caso de nueva reincidencia deberá ser consignado ante un juez penal, en similitud al vendedor final.

**En virtud de lo anterior, se considera conveniente promover la iniciativa de adicionar los artículos 214 BIS, y 223 BIS-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como adicionar un artículo 232 BIS a la Ley Federal del Derecho de autor, para quedar como sigue:**

**Artículo 214 BIS. A la persona que adquiera productos a sabiendas de que se trata de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley se le impondrán las siguientes sanciones administrativas:**

**I. Multa de cien a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y**

**II. En caso de reincidencia, multa y arresto administrativo de hasta 36 horas.**

**Artículo 223 BIS-1. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al que reincida por segunda vez, adquiriendo con conocimiento de que se trata de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.**

**Artículo 232 BIS. A quien sea sorprendido adquiriendo con conocimiento de que se trata de copias de obras protegidas por esta ley se impondrán las siguientes sanciones administrativas:**

**I. Multa de cien a mil quinientos días de Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal; y**

**II. En caso de reincidencia, multa y arresto administrativo hasta 36 horas.**

#### **6.2.2. La improcedibilidad de la facultad del denunciante para otorgar perdón, al tratarse de un delito grave**

Actualmente, en la práctica profesional del combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, resulta indispensable la querrela del titular o apoderado de la marca protegida por la ley, limitando por ende el accionar de la autoridad al libre albedrío de éste.

Sin duda, tal circunstancia representa un gran obstáculo para el combate de éste ilícito, por lo que, sin excepción, las autoridades sujetan su accionar a la existencia previa o no, de una querrela.

Aún cuando la autoridad, haya perfeccionado e integrado la querrela presentada, y previo a la consignación de los materiales producto del ilícito, así como de los probables responsables, ante un Juez Penal, puede ver truncado su accionar y frustrado el trabajo desplegado, debido a que el querellante en cualquier momento, posee la facultad de otorgar el perdón, con lo que extingue la acción penal.

En la mayoría de las veces, los querellantes otorgan tal perdón, al celebrar con los probables responsables arreglos económicos, los cuales, sólo benefician los bolsillos de los representantes y titulares de las marcas protegidas por la ley, sin que ésto, signifique un ataque frontal en contra de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, en virtud de que las personas que actúan en la ilegalidad, ven a este accionar como un tropiezo o una pequeña pérdida.

Con el cúmulo de facultades con que cuenta el querellante, la autoridad termina por convertirse en un instrumento manejado al antojo y conveniencia de los intereses de los titulares y representantes de los registros marcarios protegidos por la ley, para el enriquecimiento de éstos, pues sólo utilizan a la autoridad como medio de presión para conseguir su beneficio personal.

En tal orden de ideas, debe desestimarse la facultad del querellante para otorgar perdón, asumiendo éste, junto a la autoridad el compromiso social que implica combatir la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas de manera correcta y eficaz.

Como consecuencia lógica y directa de las reformas y adiciones planteadas en el capítulo que antecede, al ser el delito de comercialización de copias ilícitas un delito que se persigue de oficio, los querellantes perderían la facultad de otorgar perdón sobre las acciones intentadas, con lo cual, la autoridad tendría mayor eficacia en el combate de dicho delito, mediante la imposición de sentencias condenatorias que signifique un castigo ejemplar para las personas que cometan ilícitos, sin que tengan la posibilidad de obtener su libertad a cambio de una cantidad de dinero.

### **6.2.3. Que el tipo penal sea equiparable a delincuencia organizada**

El combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas es una lucha por la vida armónica en nuestra sociedad. Como problema social se torna necesario enfrentarlo con amplitud de visión y sin cortapisas para que nuestras autoridades se encuentren en posición de lograr un descenso real en los índices de producción, comercialización y consumo.

Se señala ampliamente que el mayor obstáculo en la persecución de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, se funda en la debilidad de las instituciones persecutoras, la falta de recursos humanos y entrenamiento, sin dejar de lado la corrupción que impera en este campo.

El hecho de que las Procuradurías locales no cuenten con facultades para contribuir impide un mayor margen de acción y control, siendo que resulta imposible para el Ministerio Público Federal y su policía atender y reprimir los brotes constantes y sorpresivos en todo el territorio nacional.

La magnitud del campo de acción de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas requiere de una estrategia que abarque conjuntamente todos aquellos puntos que intervienen en la cadena de producción, que promueva la corresponsabilidad de todas las autoridades nacionales, materializando la cooperación de los diversos ámbitos de competencia.

La dimensión del problema resulta muy superior al esfuerzo del Gobierno Federal, siendo necesario que se combinen los trabajos de los tres niveles de gobierno para la verdadera consecución del desmantelamiento de estas organizaciones delictivas, así como para impedir la comisión de otros delitos diferentes pero inherentes a la actividad de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas.

Una prueba de lo afirmado es el hecho del amplio número de noticias sobre operativos, capturas, decomisos y combate permanente, pero la preponderancia de la corrupción, violencia y destrucción derivada de tal actividad, no parece disminuida.

Por tal motivo, resulta necesario combatir de manera eficaz tal actividad, razón por la cual, tomando en consideración que en los procesos de producción, distribución y comercialización de copias ilícitas intervienen diversas personas, nos encontramos ante el supuesto planteado por el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que bastaría adicionar un inciso VI, para quedar de la siguiente manera:

**En virtud de lo anterior, se considera conveniente promover la iniciativa de adicionar una fracción VI al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:**

**Artículo 2º. ...**

**I a V. ...**

**VI. Falsificar con fin de especulación comercial marcas protegidas por esta ley, producir, almacenar transportar, introducir en el país o distribuir con fin de especulación comercial objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, y aportar o proveer de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos o productos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, siempre que existan elementos o indicios claros de que el implicado tenía conocimiento o podía presumir el uso ilícito que se daría a tales objetos.**

### **6.3. Especialización de los funcionarios encargados en la impartición de justicia**

Finalmente, hago mención a una especialización de los funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia, la cual resulta evidentemente fundamental en el combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, en virtud de que el factor humano de cualquier organismo constituye el recurso más valioso de éste, toda vez que, finalmente es el que concretiza su misión.

En efecto, la especialización de los funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país, comprende diversos aspectos tales como, la capacitación permanente, profesionalización, desarrollo de personal, actualización o especialización, dicha especialización no sólo comprende estos aspectos técnicos jurídicos y profesionales, sino también a la persona misma, con todos sus defectos y cualidades,

Por esto, la especialización de los funcionarios encargados en la impartición de justicia, implica un estudio detallado del derecho en materia de propiedad industrial, toda vez que, si bien es cierto que es necesario obtener el título de Licenciado en Derecho para poder aspirar a ocupar cargos de impartición de justicia, también lo es que, los planes de estudio de esta carrera, en su tronco común, están diseñados para todo el tipo de ramificaciones que se presentan en la abogacía, haciéndose necesaria la especialización en sus diversos ramales funcionales.

También debe considerarse de manera fundamental la delimitación perfectamente cuestionada de los criterios de selección para los funcionarios, los cuales, deben basarse en principios prácticos de formación inicial, tales como el reclutamiento, concursos y exámenes de aptitud.

Por otro lado, una vez, superada la etapa de formación inicial, deben aplicarse las etapas de formación continuada y evaluación continua del desempeño judicial, entendiéndose por formación continuada el fortalecimiento y consolidación del desempeño actual, así como la preparación inmediata para asumir responsabilidades de mayor jerarquía dentro de los escalafones judiciales, las cuales deben ser controladas y supervisadas por diversos órganos al judicial.

Retomando el hecho de que deben considerarse los alcances y limitaciones de los funcionarios como personas mismas, resulta conveniente mencionar las dos características esenciales de las personas, las cuales son la diversidad y la unicidad, las cuales, traen como consecuencia que el ser humano sea único y complejo en sí mismo.

De todo lo anterior, considero que independientemente de las cualidades y preparación profesional que deben contener los funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país, deben considerarse para la evaluación de cada uno de ellos, los siguientes puntos:

- Vocación. Desde el significado etimológico de este concepto (es el imperativo de lo que cada cual siente que tiene que ser, y por tanto tiene que hacer para ser su auténtico yo), vocación no significa la acción de elegir, sino la de ser elegido, implica un designio, un llamado que es menester descubrir para alcanzar la realización personal y profesional en nuestra vida, razón por la cual, la manera más eficaz de descubrir que persona tiene vocación para ser funcionario encargado de la impartición de justicia en nuestro país, es en el desempeño mismo de sus atribuciones, toda vez que para llegar a ese punto, han sorteado y superado distintos requisitos exigidos por nuestra Carta Magna.

Desde luego que lo anterior, implica robustecer un procedimiento de evaluación continua del desempeño de sus funciones, tales como la visitaduría y procesos de control, supervisión y vigilancia.

- Servicio. La impartición de justicia en nuestro país, es, ante todo, la prestación de un servicio público, el cual, es costado por las contribuciones de los mexicanos, resultando correcto esperar que los contribuyentes cuando menos esperen la prestación de un servicio dignamente prestado de manera cotidiana, por lo tanto, el funcionario debe concebir el quehacer judicial como un servicio, debiendo éste trabajar en conjunto para desempeñar eficaz y eficientemente la misión que le ha sido encomendada, el servicio de impartir justicia a sus semejantes.

En consecuencia, resulta contraria a la actitud consiente y responsable de servicio, la postura de soberbia, prepotencia y superioridad, conductas éstas, bastantes comunes en nuestros impartidores de justicia.

La ecuanimidad, la prudencia y la humildad, constituyen las cualidades que deben cultivar los funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país, para poder cumplir con su trabajo sin influencias externas o internas, con una conducta habitual de servicio, buen trato y amabilidad, actitudes que sin duda, contribuirán a recobrar la confianza de la sociedad en sus autoridades.

- Humanismo. Con el fin de que la formación judicial sea integral y coherente, debe atenderse al impartidor de justicia como un ser humano en todas sus dimensiones y atributos, puesto que la misión de juzgar, solo puede ser cumplimentada por una persona madura, equilibrada, estable y responsable en todos los aspectos de su vida, tales como intelecto, afectos, emociones, desarrollo familiar, profesional y social.

Además, los impartidores de justicia deben estar concientes de sus cualidades y limitaciones, con la inherente capacidad de autocrítica que le faculte moralmente para juzgar a sus semejantes, así como una formación humanista que le permita entender "la condición humana" y ser justo en la resolución de los asuntos, además de poder relacionarse con sus compañeros en sus funciones, sabedores que la función encomendada sólo puede desarrollarse a través del trabajo conjunto.

- Justicia. Es el valor supremo de la misión encomendada a los impartidores de justicia, los cuales, en primer lugar deben ser justos consigo mismos, es decir, deben asumir su propia individualidad con sus cualidades y carencias, además de contar con vocación judicial, actitud de servicio, compromiso y pertenencia institucional, además, la justicia debe entenderse también de los impartidores de justicia hacia sus colaboradores.

Así mismo, es importante considerar el hecho de que la justicia también debe entenderse hacia el interior de las Instituciones con motivo del desempeño judicial y de la formación personal y profesional de los impartidores de justicia.

- Compromiso y responsabilidad. La formación de los impartidores de justicia, debe considerar primordialmente la capacidad de compromiso, en todas sus variantes, con uno mismo, con los compañeros de trabajo, con la Institución y la Sociedad, en virtud que de ésta capacidad de compromiso, enfocada a que los impartidores de justicia se encuentren comprometidos con la misión que ejercen, sin traicionar la confianza de las propias Instituciones y de la sociedad.

La responsabilidad de los impartidores de justicia debe ser directamente proporcional al rango o importancia de la función que desempeñan, esto en virtud de que se trata de situaciones delicadas y trascendentales, porque las decisiones emitidas repercuten en los más preciados bienes jurídicos de las personas a las que se juzga.

Resumiendo, considero que una especialización judicial a fondo requiere de una preparación especializada, intensificada desde la selección de aspirantes, su formación inicial, procesos de actualización y especialización, además de una evaluación continua del desempeño de sus funciones.

## CONCLUSIONES

1. Como primer cuestionamiento para tratar de entender el problema de la piratería; también llamada comercialización de copias ilícitas, sería el ¿Por qué adquirir copias ilícitas y no productos originales?; La respuesta parecería ser muy sencilla, pero en el fondo no es así. El indicador mas representativo nos permite deducir que la mayoría de las personas que adquieren productos que ostentan falsificación de marcas, lo hacen por su bajo poder adquisitivo y el muy desproporcionado valor comercial de los productos que ostentan las marcas mas representativas que comúnmente son las mas susceptibles de ser copiadas. El consumidor final de los productos que ostentan marcas que han sido copiadas en forma ilícita, conoce de antemano el producto que esta adquiriendo y aún con ese conocimiento de causa, de que el producto no es original lo adquiere porque su posibilidad económica no le permite adquirir los productos originales por su alto costo. Por lo que podemos deducir que la conciencia del individuo al adquirir los productos falsos va encaminada a satisfacer una necesidad que sea congruente con su poder de adquisición sin importar nunca la calidad del producto, el lugar donde se adquiera, la persona que lo fabrique o bien lo comercialice; solamente importa que cumpla con el satisfactor que se busca y que el dinero alcance para tal cometido; sin importar aun el tiempo que dicho satisfactor perdure.

En la industria del vestido, la persona que adquiere productos que ostentan falsificación de marcas, además de lo antes señalado, también busca adquirir con la compra de los productos falsos un status dentro de la sociedad. ¿Por qué un status dentro de la sociedad?, quizás porque al vestir una prenda o un accesorio que ostente un marca reconocida, los demás se darán cuenta que ha realizado una gran inversión en la adquisición de su guardarropa, además hablará del buen gusto de esa persona, al adquirir productos con marcas reconocidas mundialmente.

Quizá este tipo de consumidor pueda engañar a la gran mayoría de las personas al hacerles creer que lleva consigo productos de marcas reconocidas, pero también es cierto que habrá algún grupo de personas a las que no engañará. Aquel grupo de personas que se encuentran muy cercanas a esta clase de individuos, personas que conocen sus gustos al vestir y de su capacidad económica para adquirir productos de marcas reconocidas. Como se puede observar quizá engañe a muchos o quizá a todos; pero lo que siempre será cierto es que al único que nunca engañará, será a él mismo.

Quien adquiere productos de vestir que ostentan falsificación de marcas, saben lo que están adquiriendo; lo anterior en virtud del precio del producto y del lugar donde es adquirido. Las marcas reconocidas en la industria del vestido no expenden sus productos para la venta, en lugares informales o de ambulante. Estas marcas tienen su principal centro de operaciones a través de cadenas departamentales, o bien en boutiques instaladas en los principales centros comerciales del Distrito Federal o bien, en las principales ciudades de cada uno de los estados que conforman el territorio de la república Mexicana. Regularmente, o casi siempre el lugar por excelencia en donde se comercializan las prendas de vestir que ostentan falsificación de marca, lo representan los tianguis sobre ruedas, o bien aquellos lugares en donde se instalan en forma indebida los llamados vendedores ambulantes.

Aquellos lugares que comenzaron con la informalidad y que han sido reubicados en lugares establecidos; pero que aún y con eso continúan trabajando en la informalidad y para muestra un botón (Plaza Meave). Lugares en los cuales además de adquirir cualquier prenda de vestir falsa, también operan mafias que delinquen en otros rubros que por obvias razones no abordare.

En efecto, en estos lugares en donde se trafican las mercancías falsas que no ofrecen al consumidor ninguna garantía de calidad, aunque si ofrecen la certidumbre de que en estos lugares cualquier prenda de vestir falsa, encontrará.

En una opinión personal nada justifica el adquirir prendas que ostenten marcas falsas o copias ilícitas. El ser pobre o no tener los medios para adquirir artículos de vestir de marcas originales no me da derecho a adquirir prendas de vestir que ostenten falsificación de marcas

**2.** La conciencia social como solución a este problema, debería ser uno de los puntos medulares a tratar, ya que en la actualidad el adquirir productos que ostentan la reproducción ilícita de marcas, pareciera ser una actividad normal que a todos se nos ha olvidado que al realizar dicha actividad estamos siendo parte importante de la cadena de eslabones que contempla el tipo penal. Además es bien cierto que si en el mercado se expenden para su venta artículos que ostentan falsificación de marcas, es porque hay personas en su adquisición. Ley de la oferta y la demanda.

El que fabrica, distribuye, comercializa y adquiere productos que ostentan reproducción ilícita de marcas, no tiene conciencia alguna del daño que ocasiona con tal actividad; jamás se detiene a pensar que detrás de cada marca legalmente registrada, existe un complejo de actividades desarrolladas por un sinnúmero de personas que le dan el prestigio y plus a la marca. Ya que lo único que sabe es que en el comercio existen marcas reconocidas y de moda y que a como de lugar hay que llevarlas consigo sin importar que las mismas sean copias ilícitas. Pero nunca por su cabeza ha pasado que estas marcas para posicionarse en el mercado como marcas de prestigio tuvieron que competir con sus productos con otros del mismo ramo y que aún a costa de todo esto, lograron subsistir y que para poder hacerlo, fue necesario contar con un gran equipo de trabajadores que hicieron posible el posicionamiento de la marca en el mercado nacional. Ni mucho menos se imagina que este grupo de trabajadores en su mayoría son cabezas de familia y sustentos de las mismas; No se imaginan que por cada producto falso que se fabrica, comercializa y adquiere, la empresa legalmente instalada y que paga impuestos, lo deja de vender y con ello sus utilidades se ven mermadas. Y si sumamos cada una de estas ventas que deja de captar la empresa que se encuentra legalmente establecida, nos daremos cuenta que con el tiempo el daño que se le causa quizá de inicio pueda ser subsanado, reordenando la empresa a través de un recorte de personal; pero si no es suficiente, quizá con el tiempo y ante la poca rentabilidad de la empresa, quizá sea necesario el cierre de la misma. Y entonces habrá que preguntarle a este consumidor, si acaso se imagina donde ha quedado ese grupo de trabajadores cabezas y sustentos de sus familias que se han quedado sin empleos, gracias a que por existir personas como él, sin conciencia, ni escrúpulos acaban con la economía de las empresas, comercios e industrias. Pretextando que adquieren productos falsos bajo el escaparate de ser pobres y de poder adquirir artículos originales por sus altos costos.

Si se busca un satisfactor, bien existen artículos de vestir que quizá no ofrecen la misma calidad de los productos de marcas de prestigio; pero que si cumplen con las necesidades primarias de las personas aunque no contienen una marca comercialmente reconocida. Por lo que no hay pretexto, el mercado nacional ofrece artículos de vestir de calidad aceptable al alcance de aquellos que dicen no poder adquirir artículos de marcas reconocidas. Y como dicen por ahí, el hábito no hace al monje, es cuestión de seguridad, de capacidad, yo valgo por lo que soy y no por lo que traigo, dejemos aún lado los complejos, ¿o será acaso que no es lo mismo traer un Tommy Hilfiger que un Tomas Hernández?; Debemos concienciar a las personas del daño que se ocasiona al fabricar, comercializar y adquirir productos falsos, y ojo, esto no significa adecuar cada cosa a su circunstancia y no que la pobreza sea utilizada como pretexto para llevar a cabo una actividad ilícita, que atenta ni solo contra los intereses particulares de los titulares de las marcas, sino en contra mismo, de toda la economía nacional.

**3.** En nuestra sociedad, no existe una conciencia social que impida o inhiba al consumidor final de adquirir copias ilícitas, la cual debe encaminarse primeramente al hecho de que al adquirir productos falsos se esta atentando contra la propia economía familiar, en virtud de que las mercancías adquiridas, resultan ser de baja calidad tanto en sus insumos, como en su elaboración, lo cual evidentemente representa un detrimento en la economía personal de los individuos, toda vez, que la prenda adquirida tienen un periodo de duración muy corto.

Mientras no exista en nuestra sociedad una conciencia colectiva que inhiba esta practica, las acciones en contra de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas no serán suficientes para detener tal ilícito, actividad que ha alcanzado niveles inimaginables, al convertirse en un negocio atractivo y rentable, incluso, a la par del narcotráfico, convirtiendo en vulnerables a los sectores empresariales y gubernamentales, afectando de manera directa y constante a la economía nacional.

Con el objetivo de obtener una protección a la industria nacional en materia de propiedad industrial, es necesario ejecutar acciones conjuntas entre autoridades y el empresariado nacional, por medio de las cuales se difundan las consecuencias en las diversas esferas económicas y sociales, incrementando en consecuencia la conciencia social, creando entre la población una cultura de respeto y protección a los productos protegidos por la Ley de la propiedad Industrial, para lo cual sería muy conveniente la participación de distintos medios de comunicación, para que mediante intervenciones multilaterales divulgue la necesidad de una participación directa del empresariado mexicano, resultando éste la principal herramienta para combatir la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas.

Hay que considerar que las propuestas de los industriales del vestido y las acciones del gobierno federal en contra de la comercialización de copias ilícitas, no son suficientes ante, la falta de dinero de la población, que obliga a la gente a comprar copias ilícitas, por lo cual resulta evidente la necesidad de que el combate al fenómeno de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, sea integral.

Lo anterior significa, por una parte, que dicho combate se haga con toda la fuerza del Estado, que incluya a la sociedad y al Gobierno, en sus tres niveles y, por la otra, que se atienda a todos los factores determinantes de dicho fenómeno, que implica medidas preventivas y punitivas.

Tales medidas, deben canalizarse primeramente a la sociedad, la cual, mucho puede hacer en el combate de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, fomentando principalmente valores éticos y morales, creando una cohesión integral en el tejido social, mediante el intercambio de información y experiencias sobre la producción, reproducción, transporte o venta ilícita de productos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, debiendo destacar el compromiso de coadyuvar, con el Ministerio Público de la Federación, aportando las pruebas que en cada caso posean, así como acreditando la titularidad de sus derechos de autor, que son requisitos indispensables para la integración de las averiguaciones previas.

Por otro lado, cabe destacar que una de las formas para prevenir el delito es la difusión de las acciones y los resultados obtenidos por la autoridad en contra de la delincuencia, que permita crear conciencia social sobre la trascendencia y consecuencias que debe enfrentar todo aquel que delinque.

**4.** Debido al acelerado crecimiento de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas en México, se generan millonarias pérdidas en el mercado nacional, lo cual se ve alimentado por el hecho de que las acciones que se han aplicado para combatir tal actividad ilícita, han resultado insuficientes.

De igual manera, resulta importante destacar el hecho de que quienes se dedican a esta actividad, evaden la ley con el pago de multas e impuestos, lo cual se puede reflejar de inmediato en que diversas compañías no tengan intenciones de invertir en México.

Resulta de vital importancia resaltar el hecho de que si México no resuelve de manera inmediata este conflicto, se podrían generar problemas entre México y sus socios comerciales, principalmente con Estados Unidos de Norte América, como resultado del incumplimiento en torno a la protección de los derechos de autor que marca el TLCAN.

También hay que considerar que al estar invadido el mercado nacional por productos ilícitos, se propicia una disminución drástica en el costo de los productos que se venden en el mercado informal, con los que el sector formal está imposibilitado para competir, por los altos costos de producción y operación que representa la fabricación de un producto original, lo que se refleja de inmediato en el hecho de que muchas personas, tanto físicas, como morales, se ven en la necesidad de bajar su producción, lo cual, evidentemente repercute en una grave pérdida de fuentes de empleo, con lo cual, se deja sin sustento a muchas familias mexicanas, contribuyendo de tal manera a un grave problema nacional, que es el desempleo.

Por tal razón, si la sociedad como consumidor final, comprendiera claramente las consecuencias que acarrea la adquisición de copias ilícitas, y en consecuencia, dejara de adquirir copias falsas, cerraría la cadena de comercialización de productos ilícitos, con lo cual, sin duda, se reflejaría en una disminución importante de dicha actividad.

**5.** Ha quedado plasmado el grave problema que constituye para nuestra economía la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, razón por la cual, nuestras autoridades deben modificar la legislación actual de la materia, para reflejarse en un combate frontal y eficaz ante dicha actividad ilícita, que permita a la empresas nacionales e internacionales invertir sin riesgos en nuestro país, sus recursos, generando con ello fuentes de empleos y de recaudación.

Tal actividad ilícita, genera una grave pérdida para la sociedad mexicana, principalmente por el hecho de que como consecuencia inmediata del auge de dicha actividad, fuentes de empleo tienen que cerrar ante la incosteabilidad que resulta competir a las empresas legalmente establecidas con las mafias que trabajan en la ilegalidad; siendo los ramos mas afectados en nuestra economía los referentes a la producción, distribución y comercialización de copia ilícitas de discos, películas, libros, programas de computación, muebles, medicamentos, vinos, licores, perfumes, ropa, calzado y otros.

Resulta evidente que el bajo poder adquisitivo de un gran sector de la población, "obliga" a dicho sector a comprar copias ilícitas, motivo por el cual tenemos que un factor importante en la cadena de producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, lo representa precisamente el consumidor final, razón por la cual, en aras de crear conciencia entre la ciudadanía a fin de que se abstengan de consumir copias ilícitas, resulta necesario crear responsabilidad penal en contra de éste, con lo cual, el ciudadano se vería obligado a entender que el adquirir un producto apócrifo además de dañar la economía nacional y violar las leyes mexicanas, constituye un delito debidamente sancionado y penalizado, por lo que, al constituir parte fundamental de la cadena delictiva, en caso de incurrir en dicha actividad ilícita, el consumidor final se haría acreedor primeramente a una sanción administrativa, y para el caso de reincidencia, proceder a un arresto administrativo, e incluso a ser consignado ante un juez penal, en similitud de circunstancias que los vendedores finales.

Tal responsabilidad penal para el consumidor final, desestimaría considerablemente la adquisición de copias ilícitas, para lo cual, resulta necesario en primer lugar adicionar los artículos 214 Bis y 223 Bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, además de adicionar el artículo 232 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Independientemente de los quebrantos señalados, no hay que perder de vista que todas aquellas personas que trabajan en la ilegalidad, no contribuyen con sus respectivas aportaciones al fisco, es decir, no pagan impuestos, con lo que, el gobierno pierde importantes sumas en la recaudación de impuestos; por lo que también hay que considerar una reforma sustancial en Materia Hacendaria, por la cual, se incorporen los vendedores ambulantes a la economía informal como contribuyentes, sin perder de vista la legitimidad de los productos que comercializan.

6. Entre las reformas necesarias en materia de propiedad industrial, deben considerarse las relativas al Código Penal, tendientes a erradicar de raíz dichas actividades, como por ejemplo lo sería aplicar reformas a la ley para tipificar estas actividades como crimen organizado, con lo cual, se podría esperar que a corto plazo se tomen acciones penales más fuertes para ver a los capos de todas esas mafias en la cárcel.

Uno de los principales problemas que se presentan en el combate de la producción, comercialización y distribución de copias ilícitas, lo es sin duda el hecho de que las procuradurías locales no cuentan con facultades de acción y control, siendo que resulta imposible para el Ministerio Público Federal y su policía atender y reprimir los brotes constantes y sorpresivos en todo el territorio nacional.

La magnitud del campo de acción de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas requiere de una estrategia que abarque conjuntamente todos aquellos puntos que intervienen en la cadena de producción, que promueva la corresponsabilidad de todas las autoridades nacionales, materializando la cooperación de los diversos ámbitos de competencia.

La dimensión del problema resulta muy superior al esfuerzo del Gobierno Federal, siendo necesario que se combinen los trabajos de los tres niveles de gobierno para la verdadera consecución del desmantelamiento de estas organizaciones delictivas, así como para impedir la comisión de otros delitos diferentes pero inherentes a la actividad de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas.

Una prueba de lo afirmado, es el hecho del amplio número de noticias sobre operativos, capturas, decomisos y combate permanente, pero la preponderancia de la corrupción, violencia y destrucción derivada de tal actividad, no parece disminuida.

Por tal motivo, resulta necesario combatir de manera eficaz tal actividad, razón por la cual, tomando en consideración que en los procesos de producción, distribución y comercialización de copias ilícitas intervienen diversas personas, nos encontramos ante el supuesto planteado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que la presente actividad debe ser considerada como tal, quedando plasmado que las personas que intervengan en la falsificación con el fin de especulación comercial de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, así como la producción, el almacenamiento, la transportación, introducción en el país o la distribución con fin de especulación comercial de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley, además de aportar o proveer de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos o productos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, siempre que existan elementos o indicios claros de que el implicado tenía conocimiento o podía presumir el uso ilícito que se daría a tales objetos, incurrirán en actividades consideradas como delincuencia organizada.

**7.** Una manera eficaz de combatir eficazmente la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, sería sin duda el implementar el trabajo conjunto, entre nuestras autoridades, y los distintos sectores involucrados en dicha problemática, principalmente, las diferentes cámaras de la industria del vestido; en virtud que debido a [la inminente competencia mundial, la industria mexicana se ve en la imperiosa necesidad de adoptar nuevas tecnologías que le permitan ser más competitivas.](#)

A efecto de lograr tal competitividad, resultaría conveniente adoptar medidas inmediatas, tales como la disminución en los costos de fabricación, la reducción de inventarios en proceso, el mejoramiento en los tiempos de respuesta y en general optimizar el uso de los recursos disponibles, manteniendo en todo momento la calidad en el producto fabricado, aunado a una disminución en los costos de fabricación por ineficiencias en el proceso, en inventarios, en los movimientos de materiales, en correcciones (retrabajos), tiempos de espera y sobreproducción, así como agilizar el flujo de producción, eliminando desperdicios y mejorando el tiempo de respuesta, además de disminuir los inventarios del proceso, a través de la administración de inventarios.

Lo anterior, sin duda, aumentaría la productividad de las empresas, beneficiando en todo momento a la economía de las mismas, permitiéndoles competir en los mercados globales.

Además de una disminución en los costos de producción, se deberán tomar acuerdos respecto al otorgamiento de beneficios fiscales a los productores legalmente constituidos, los cuales fomenten la creación de dicha actividad.

La industria del vestido como eje para el desarrollo económico del país, se enfrenta a situaciones que no le permiten un desarrollo pleno en nuestro país, tales como el aumento en los costos de operación y producción, costos mayores de electricidad, combustible y agua, e incertidumbre jurídica derivada del cambio constante de reglas fiscales y de comercio exterior para evitar el contrabando, así como la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, por lo que resulta conveniente obtener diversos estímulos fiscales.

Tales estímulos fiscales, se contemplan en una reforma tributaria, con la cual se evitaría la doble tributación de las maquiladoras y mantener la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA) en las compras a proveedores nacionales, a fin de reducir los costos fiscales, financieros y administrativos de las maquiladoras, pues de lo contrario se impediría el desarrollo de cadenas productivas.

**8.-** Debido a que un gran sector de la población nacional, tienen un ingreso diario que oscila en los cuarenta y seis pesos diarios, y con el fin de ayudar a que ese buen número de la población se sienta menos pobre, la planta productiva legalmente constituida en el país, podría trabajar con una línea alterna de sus productos, es decir, una línea económica o de segunda, a efecto de que muchas marcas reconocidas puedan estar al alcance del poder adquisitivo de ese sector poblacional.

En efecto, en el momento en que los productores nacionales crearan una línea alterna de sus productos, se estaría dando un combate eficaz en contra de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, en virtud de que un buen número de la población, estaría en posibilidad de adquirir marcas reconocidas en el mercado nacional, a un bajo costo, incluso similar al de un producto apócrifo, aunque esto ocasionaría consecuencias paralelas desfavorables tanto a la economía personal del público consumidor, como a la propia economía de los productores.

Para estar en posibilidades de ofertar al público consumidor productos de un precio accesible, resultaría necesario en primer lugar abaratar los costos de producción, incluyendo incluso el costo de las materias primas, lo cual se reflejaría evidentemente en una inferior calidad de sus productos, sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que generalmente las copias ilícitas son de inferior calidad, por lo cual, estaríamos ante el supuesto de que se podría comprar bueno, bonito y barato.

Sin embargo, no obstante el aparente beneficio que significaría al combate de la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, es importante ubicar que los productores de la industria del vestido perderían un sector poblacional de ventas, esto es, que otro sector poblacional de nivel mas elevado que tiene fácil acceso a las marcas reconocidas sin importar el alto costo de éstas, perderán todo interés en adquirir productos de esa marca, en virtud de que la misma se ha "acorrientado", por tal razón, habría que considerar seriamente la posibilidad de crear una línea alterna de una marca reconocida.

**9.** Finalmente, se hace mención a la necesidad de que exista una especialización de los funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia, la cual resulta evidentemente fundamental en el combate a la producción, distribución y comercialización de copias ilícitas, en virtud de que el factor humano de cualquier organismo constituye el recurso más valioso de éste, toda vez que, finalmente es el que concretiza su misión.

Tal especialización de los funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país, comprende diversos aspectos tales como, la capacitación permanente, profesionalización, desarrollo de personal, actualización o especialización, dicha especialización no sólo comprende estos aspectos técnicos jurídicos y profesionales, sino también a la persona misma, con todos sus defectos y cualidades,

La especialización de los funcionarios encargados en la impartición de justicia, implica un estudio detallado del derecho en materia de propiedad industrial, toda vez que, si bien es cierto que es necesario obtener el título de Licenciado en Derecho para poder aspirar a ocupar cargos de impartición de justicia, también lo es que, los planes de estudio de esta carrera, en su tronco común, están diseñados para todo el tipo de ramificaciones que se presentan en la abogacía, haciéndose necesaria la especialización en sus diversos ramales funcionales.

La responsabilidad de los impartidores de justicia debe ser directamente proporcional al rango o importancia de la función que desempeñan, esto en virtud de que se trata de situaciones delicadas y trascendentales, porque las decisiones emitidas repercuten en los más preciados bienes jurídicos de las personas a las que se juzga.

Resumiendo, considero que una especialización judicial a fondo requiere de una preparación especializada, intensificada desde la selección de aspirantes, su formación inicial, procesos de actualización y especialización, además de una evaluación continua del desempeño de sus funciones.

# BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ SOBERANIS, Javier. La regulación de las Invencciones. Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979.

BAYLOS CORROSA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978.

BENITO SANZO e Idelgart Rendón de Sanzo. Estudios de Derecho Industrial. Publicaciones de Derecho de la Facultad de Caracas. 1965.

BREUER MORENO, Pedro C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

CALLMAN R., The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 1988.

CAPIZZANO, EZIO. Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto. Etas Compás. Milano, 1970.

CARLOS ACEBEY, Pedro, bases para una reforma de la legislación americana, artículo publicado en Revista mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971.

CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y Morales Casas Francisco. La propiedad Industrial. Editorial Tenis. Bogota, 1973.

CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo. Ley de la Propiedad Industrial, comentada, concordada, conceptualizada, doctrina, jurisprudencia y formularios, Cárdenas Velasco Editores, S.A. de C.V., México, 2004.

CORRADO, RENATO. I Marchi Dei Prodotti E Dei Servizi. Unione Tipográfico-Editricetorinese. Torino, 1972.

CUAQUI, ARTURO. La Propiedad industrial en España. Editorial Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978.

CURSILLO SEGUNDO sobre Propiedad Industrial. Grupo Español A.I.P.P.I." Barcelona, octubre-Diciembre de 1969.

CHAVANNE, ALBERT y Bursa, Jean-Jacques. Droit de la Propriete Industrielle. París, 1976.

DA GAMA CERQUEIRA, Joao, el derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial, Sao Paulo Brasil, artículo publicado en Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-junio de 1966, número 7, México, 1966.

DERENBERG, Trade Mark Protection and Unfair Trading, Nueva York 1936.

EL NUEVO DERECHO DE MARCAS MEXICANO, Trabajo base para la conferencia pronunciada el 26 de septiembre de 1991 en el área de Conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el Tercer Congreso Anual de la Asociación Mexicano-Alemana de Juristas (AMAJ).

EUGENE, NOUVEAU, Manuel Pratique de Marques de Fabrique et de Commerce, Paris, 1914.

EXPOSICION DE MOTIVOS, del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, con revisiones el 13 de mayo de 1997 y el 14 de julio del mismo año en Ginebra y Estocolmo respectivamente, y modificado el 28 de septiembre de 1979 y promulgado en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Madrid, 2001.

FUENTE GARCIA, Elena de la, Propiedad industrial, teoría y práctica, Madrid, 2001.

GIAMBROCONO, ALFONSO. Práctica Técnica Legale della Proprieta Industriale. Etas Libri. Milano, 1972.

KEZOLCHYK, BORIS y Terrealba, Octavio. Los Distintivos del Comerciante y de su Protección Jurídica. Universidad de Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas número 15. Junio de 1970.

LAWRENCE ANDERSON, El arte de la platería en México, Editorial Porrúa, S. A., 1956.

LEY DE MARCAS DE FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA, ESPAÑA.

MASCAREÑAS. C.E. Las Marcas de Fábrica de Comercio y de Servicios. Capítulo VIII, de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado, de Felipe de Sola Cañizares. Montener y Simón, S.A. Tomo II. Barcelona MCMLXII.

MATHELY, P., la designa como función natural y esencial en Le Droit des Signes Distinctives, 1984.

MCCARTHY, J. THOMAS, Trademarks and Unfair Competition, New Cork, 1973.

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

OTS CAPDEQUI, José María, Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho propiamente Indiano, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires, 1945.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel, Derecho internacional privado, parte general, 7a. ed., México, 2001.

- POUILLET, EUGENE. Dictionnaire la propiete industrielle, artistique et litteraire, Libraurie Nouvelle de Droit Et de Jurisprudente. Arthur, Rousseau. Editeur. París. 1987.
- POUILLET, E., Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrente Déloyale et Tours Genres, Paris 1912.
- RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S. A., 1960.
- RENDU, AMBROSIE, Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale, Paris, 1858.
- RUSTON, JERALD, "On the Origin of Trademarks", Trade Mark Reporter.
- SAINT GAL. Yves, Protection et Valorisation del Marques de Fabrique de Comerse ou de Service. Edition L. Delmas et Cie. París (VI). 1978.
- SALA RAFAEL, Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas, Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1925.
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO de América del Norte, Texto Oficial, México, 1994.
- VAZQUEZ MARTINEZ, Eduardo. Derecho Mercantil. Editorial Universitaria, Guatemala Centroamérica. 1966.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 1998.
- WEINTRAUB, SIDNEY, Matrimonio por conveniencia, TLC: ¿Integración o divorcio de economías?, México, 1994.
- WEISTEIN, Z., Le Régime Fiscal de la Pro Piete Industrielle. Edition L. Delmas Et Cie. Rue del Odeon. París. (vle). 1977.