

300609
40
24



UNIVERSIDAD LA SALLE

ESCUELA DE DERECHO
Incorporada a la U.N.A.M.

**"DELITOS Y COMPETENCIA DESLEAL
EN MATERIA DE MARCAS"**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:

SERGIO HECTOR YARRITU GONZALEZ

MEXICO, D. F., A 24 DE OCTUBRE DE 1988.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

	Pag.
INTRODUCCION.	...1
<u>I.- LA LIBRE COMPETENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL.</u>	...4
1.- La Libertad de Competencia.	...4
2.- Elementos de la Competencia.	...6
3.- Ambito Económico del Desarrollo de la Libre Competencia.	...12
4.- La Libertad de Competencia en el Derecho Mexicano.	...16
<u>II.- LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO MERCANTIL.</u>	...22
1.- Antecedentes.	...22
2.- ¿Competencia o Concurrencia?	...23
3.- Competencia Ilícita y Competencia Desleal.	...26
4.- Sujeto, Objeto y Definición.	...28
5.- Clasificación Doctrinal de la Competencia Ilícita.	...31
a).- Usurpación de la Propiedad Industrial.	...31
b).- Imitación de la Propiedad Industrial.	...31
c).- Confusión de la Propiedad Industrial o Actos de Confusión.	...32
d).- Falsedades Sobre Atributos Personales o Ajenos.	...32
e).- La Denigración del Competidor.	...33
f).- Las Comparaciones Ilícitas.	...34
g).- Boicot en Contra del Competidor y su Establecimiento.	...35
h).- Violación de Convenios Lícitos de Competencia.	...35
i).- Monopolios Comerciales Como Medios de Restricción a la Libre Competencia.	...35

j).- La Publicidad Como Medio de Competencia Illicita.	...36
k).- Concurrentes Incompatibles.	...36
l).- Actos de Sustracción.	...36
6.- La Competencia Desleal en el Derecho Internacional.	...37
a).- Artículo 10 Bis de la Convención de París.	...38
7.- La Competencia desleal en el derecho Mexicano.	...40
III.- <u>LA MARCA.</u>	...45
1.- Definición.	...45
a).- En la Doctrina.	...45
b).- En las Leyes Mexicanas de la Materia.	...47
2.- Antecedentes Históricos.	...48
2.1. Internacionales.	...48
2.2 En México.	...50
3.- Naturaleza Jurídica.	...52
a).- Derecho Público y Derecho Privado.	...52
b).- Teoría de los Derechos Reales y los Derechos Accesorios.	...53
c).- Teoría de los Derechos Intelectuales.	...53
d).- Teoría de los Derechos Inmateriales.	...54
e).- Teoría de los Derechos Individuales.	...54
f).- Teoría de los Bienes Inmateriales.	...55
g).- Tendencias Derivadas.	...57
h).- El Interés Tutelado en las Resoluciones Judiciales.	...58
i).- La Marca Como un Derecho de Propiedad.	...59
4.- Función de la Marca.	...60

IV.- DELITOS Y COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS. ...64

1.- Disposiciones Jurídicas. ...64

A).- Ley de Invenciones y Marcas. ...64

Artículo 1. ...64

Artículo 2. ...65

Artículo 88. ...66

Artículo 90. ...66

Artículo 91. ...66

Fracción I. ...66

Fracción VII. ...67

Fracción VIII. ...68

Fracción X. ...69

Fracción XI. ...69

Fracción XII. ...70

Fracción XIV. ...71

Fracción XV. ...73

Fracción XVI. ...74

Fracción XVII. ...77

Fracción XVIII. ...78

Fracción XIX. ...80

Fracción XX. ...83

Fracción XXI. ...83

Fracción XXII. ...85

Fracción XXIII. ...87

Artículo 93. ...87

Artículo 119. ...89

Artículo 147. ...91

Fracción I. ...91

Fracción II. ...91

Fracción III. ...

Fracción IV.	...91
Fracción V.	...91
Fracción VI.	...91
Fracción VII.	...91
Artículo 210.	...94
Inciso a)	...94
Inciso b)	...94
Fracción II.	...94
Fracción III.	...95
Fracción V.	...97
Fracción VIII.	...99
Fracción X.	...99
Fracción XI.	...100
Artículo 211.	...101
Fracción IV.	...101
Fracción V.	...101
Fracción VI.	...101
Fracción VIII.	...101
Artículo 213.	...104
Artículo 214.	...105
Artículo 228.	...107
Artículo 229.	...107
Artículo 223 Bis.	...108
B).- Los Tribunales de Arbitraje.	...109
C).- La Competencia Desleal en Materia de Marcas y los - Delitos y la Jurisprudencia Aplicable.	...111
D).- Opinión Personal.	...126
CONCLUSIONES.	...146
BIBLIOGRAFIA.	...152

I N T R O D U C C I O N .

Creemos que el alma del saber puede convertirse en el mismísimo - cuerpo de la falsedad. Por elegante y memorable que sea, la brevedad - jamás puede, según son las cosas, tener en cuenta todos los ángulos de una situación compleja. En un tema como el que se aborda, sólo se puede ser breve por omisión y simplificación. La omisión y la simplificación nos ayudan a comprender, pero, en muchos casos, nos ayudan a comprender lo erróneo, pues nuestra comprensión puede ser únicamente de - las nociones pulcramente formuladas por quien abrevia, no de la vasta y ramificada realidad de la que esas nociones han sido arbitrariamente abstraídas.

Pero la vida es breve y la información inacabable: nadie tiene -- tiempo para todo. En la práctica, nos vemos generalmente obligados a - optar entre una exposición indebidamente breve o ninguna exposición. - La abreviación es un mal necesario y la misión del abreviador consiste en sacar el máximo provecho de una tarea que, si bien es intrínsecamente mala, vale más que no hacer nada. Tiene que aprender a simplificar, pero no hasta el extremo de la falsificación, tiene que aprender a concentrarse en lo esencial de una situación, pero sin pasar por alto un número excesivo de las cuestiones accesorias que condicionan la realidad. De este modo se podrá decir, no, desde luego, toda la verdad ---- (pues toda la verdad sobre casi cualquier asunto importante es incompatible con lo breve), pero sí mucho más que los peligrosos cuartos de - verdad o medias verdades que siempre han sido la moneda en circulación del pensamiento.

El tema que se ha escogido como motivo de tesis es enorme y lo -- que he escrito es indudablemente demasiado poco para hacerle plena justicia, pero, por lo menos, creo que he abordado muchos de los aspectos del problema. Puede ser que cada aspecto haya sido excesivamente simplificado en la exposición, pero estas exageradas simplificaciones su-

cesivas contribuyen a formar un cuadro que, según espero, procura cierta idea de la vastedad y complejidad del original.

La elección del tema "LOS DELITOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA -- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", por otro lado, obedece en gran medida a su importancia que creo singular y relevante, sobre todo por la extraordinaria actualidad que posee en el ámbito del problema económico mexicano:

Opino, sin embargo, que no existe investigación suficiente al respecto y que además, el desarrollo de un trabajo en este sentido, ayudará de manera determinante a nuestro desempeño y proyección profesional, --- puesto que una labor concienzuda de investigación siempre redundará en un mayor conocimiento y dominio del tema en cuestión y, por ende, en una mayor amplitud de horizontes laborales.

Comenzaremos por definir lo que es la libre competencia en el Derecho Mercantil porque pensamos que es ahí en donde ha surgido esta figura, como una proyección de la realidad social, propiciada por el sistema capitalista de producción, y porque es en este marco donde surge la lucha entre los empresarios por ganar la clientela y porque deba definirse este concepto para que quede claro todo lo que no queda comprendido en el mismo.

Continuaremos tratando de establecer lo que se entiende por una competencia desleal en el derecho mercantil, con el objeto de emplear el método deductivo de investigación, pretendiendo lograr con esto una mayor claridad en la exposición, para posteriormente entrar de lleno en el concepto de la marca, aquí, se centra ya el tema en el objeto a investigar, definiendo la marca tanto en nuestro país como internacionalmente.

En el capítulo final se hace un somero estudio de la Ley de Inven-- ciones y Marcas en los artículos que se consideraron pertinentes, se citan algunas jurisprudencias relevantes y se expone una opinión personal--

sobre la problemática abordada.

I. LA LIBRE COMPETENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL.

1.- LA LIBERTAD DE COMPETENCIA.

El concepto de libre competencia surgió, paradójicamente, a consecuencia de la reglamentación comercial. En efecto, para que pueda darse una libertad de competencia es un requisito sinne qua non que exista un conjunto de normas que regulen la actividad mercantil.

La competencia debe entenderse a lo largo de esta tesis como la -- disputa o contienda que realizan dos o más sujetos para alcanzar un fin lucrativo en detrimento del otro o de los otros.

Y afirmamos que parece paradójico que un concepto en el cual está involucrada la palabra libertad deba verse sujeto a su vez a una sistematización ordenadora, porque la libertad se define como la facultad de la voluntad humana de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, es decir, el elegir actuar de una manera determinada, o de otra diversa o de no obrar en absoluto; asimismo se define como el estado del que no está preso o no es esclavo o no se encuentra sujeto o subordinado. En fin, que la libertad es una prerrogativa, un privilegio, una facultad del ser humano de hacer y decir.

Sin embargo, toda libertad tiene su límite, y en nuestra sociedad el límite a la libertad es el Derecho, y a todo lego en la materia esto debiera parecerle sorprendente. Es decir, ¿Cómo es posible que una libertad de elección se vea sujeta a la observancia de ciertas normas?, pues entonces ya no existe tal libertad, sino que el asunto se convierte en una cuestión de conveniencia, de elegir lo que menos se contraponga o lo que no se contraponga en absoluto a lo preestablecido.

Es natural, a pesar de ello, que la libre competencia en sentido -

mercantil o comercial deba ser el resultado de un control, ya que es necesario, para que se dé en principio esta competencia, que aquellos que intervienen en ella se encuentren en igualdad de circunstancias, haciendo un parangón que nos parece adecuado, observamos que en las competencias deportivas, los competidores inician en una posición idéntica y es por medio de sus aptitudes que deben de triunfar en la misma. De esa misma manera dos comerciantes deben estar sujetos a una similar reglamentación y sólo dentro del margen por ella señalado y en base a sus méritos o aptitudes, que en este caso serían precio, calidad, etc., superar a sus competidores y obtener una mayor ganancia o prestigio.

De hecho, la competencia desleal se manifiesta a través de actos realizados sin derecho o en abuso del derecho pero que siempre menoscaban la libre competencia. Sin embargo, sería erróneo afirmar que la libre competencia deba concebirse como el irrestricto juego de la actividad de comerciantes e industriales, puesto que ni aún en su apogeo la economía individualista obedeció a esa constante, sino que, como afirma ROTONDI¹: "...desde el punto de vista del Derecho, más que de libertad de competencia debería de hablarse de igualdad de todos en el ejercicio de actividades económicas", o como lo manifiesta GARRIGUES²: "...no cabe concebir una libre competencia ilimitada o anárquica, sin más normas que la voluntad omnímoda de los competidores. Libre competencia, en sentido jurídico, significa igualdad jurídica de los competidores".

La única forma de lograr ésta situación es por medio de la ley, -- puesto que de otro modo reinaría la voluntad del más fuerte, quien no permitiría la existencia de otro elemento que pudiese perturbar su superioridad.

Así vemos que la existencia de la competencia se puede no dar por diversas razones y para garantizarla, el Artículo 28 Constitucional prohíbe los monopolios y los estancos, de los cuales como sabemos los pri-

meros se refieren a los particulares y los segundos al Estado, como señalan los artículos 2o. y 3o. de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en materia de monopolios³.

Lo mismo acontece en circunstancias extraordinarias, "como en el tiempo de guerra, cuando el Estado fija el tipo de mercancías admitidas, sus precios y especialmente su racionamiento, de modo que los comerciantes e industriales actúan prácticamente como encargados del Estado, sin que se presenten posibilidades de competencia"⁴.

En consecuencia, no podemos hablar de la existencia de una competencia en aquellas situaciones en las que por intervenciones, ya sea de tipo jurídico o económico, no pueda darse la libre concurrencia de los comerciantes, personas físicas o morales en la economía.

La libertad de competencia no significa por tanto, el irrestricto juego de los factores económicos, sino el desarrollo de una actividad comercial bajo la observancia de ciertos lineamientos.

2.- ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA.

Ahora bien, la competencia "es una relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de un sujeto de la actividad del otro"⁵.

Del análisis de esta definición, que nos parece muy completa, se desprende que la competencia supone la existencia de una relación subjetiva entre comerciantes, ya sean personas físicas o morales que reali-

zan una actividad económica en forma independiente. Debemos entender por ejercicio de la actividad económica aquella señalada por la Ley y que abordaremos posteriormente. Adelantamos que este ejercicio puede realizarse a partir de la fabricación, o puesta en venta de mercancías o prestación de servicios similares. Aunque aquí debemos agregar que no necesariamente debe darse el presupuesto de la similitud entre los productos o los servicios para que exista la competencia. La relación con la clientela similar habría que especificarla más, es decir, ¿Que se entiende por una clientela similar?, existe un número incontable de factores que pueden diferenciar o igualar a una clientela en un momento dado y es difícil apreciar cuando se está ante una clientela con características similares a otra.

Por ejemplo: Dos comerciantes venden similares productos, sin embargo, uno de ellos lo hace utilizando la marca prestigiada del otro, sin su consentimiento, aunque en una zona de más bajo ingreso per cápita global. En ese momento podría hablarse de una similitud en la mercancía, más no en cuanto a la clientela, y a pesar de ello, el comerciante que está usando la marca prestigiada y vendiendo un producto gracias a ello, aún entre una clientela diversa, está compitiendo con el legítimo propietario del registro sin que se tuviera que dar forzosamente la similitud en la clientela.

Para que se dé la competencia deben de suscitarse repercusiones entre los sujetos que intervienen en la misma a consecuencia de ese mismo desarrollo de sus actividades, y de ello debe resultar el beneficio de un sujeto en relación con el otro u otros.

Una conducta debe de considerarse apta como actividad desarrollada para los efectos de competencia si es objetivamente capaz de aumentar los ingresos de una persona, participante en el tráfico comercial, en perjuicio de la otra, y si dicha actividad está motivada subjetivamente por una intención de aumentar la competencia propia o la de un tercero,

suponiendo que tal motivo no deba ser necesariamente el único, ni el esencial para esa actividad.

Es un supuesto dentro del concepto de competencia que el competidor tiene que proporcionar o fomentar su actividad en detrimento de otros -- competidores o miembros de la competencia. Consideramos que esto se da en una mayor proporción cuando la mencionada actividad se lleva a cabo en un ámbito similar en cuanto al público se refiere, aunque, como ya hemos visto, tratándose de mercancías similares la competencia se puede generar entre empresarios de giros y potenciales distintos.

Consecuentemente, no es necesario ni prudente adoptar el criterio rigorista de que para que se pueda dar una competencia la actividad de los competidores debe desarrollarse en áreas iguales o semejantes, sino que basta con que éstas coincidan hasta cierto grado.

De hecho, el elemento personal de la relación competitiva -- el competidor -- es susceptible de representar tanta relevancia en un caso determinado, que los supuestos de similitud en mercancía y servicios o en clientela pasan a un segundo plano.

Para que se suscite la competencia en el sentido en que la entendemos en este trabajo debe garantizarse legalmente el libre desarrollo de la empresa, es decir, de los competidores.

En efecto, la actividad empresarial por el hecho de constituir una actividad encaminada a producir bienes y servicios para el mercado, exige del régimen jurídico dos planteamientos básicos:

- 1.- Que ésta actividad sea ejercida libremente, y
- 2.- Que se desarrolle dentro de una atmósfera de licitud y lealtad⁶.

Para lograr éste propósito el Derecho debe garantizar al empresario el libre desarrollo de su actividad y también debe defender dicha actividad de aquellos actos competitivos que presenten características de ili--

cidad o deslealtad.

El marco de libertad en el que debe desarrollarse la empresa obedece a la función económico-social de la misma. Ya que la función empresarial que se precia de serlo sólo puede llevarse a cabo en un sistema económico fundado en el principio de la libre competencia.

Este sistema es, en resumidas cuentas aquel en que cada competidor procura enconadamente mantener la propia clientela y al mismo tiempo aumentarla a costa de la clientela de los competidores.

Para lograr este objetivo se utilizan los recursos de mejores ofertas en el mercado: Más bajo precio, mejor calidad de las mercancías o servicios, prestaciones complementarias, etc.

La esencia de la competencia consiste en el acceso a compradores y vendedores a un número sustancial de alternativas y en su capacidad de aceptarlas o rechazarlas, atendiendo al carácter de notoriedad y satisfactoriedad de las mismas, es decir, que los consumidores deben de encontrarse en igualdad de circunstancias ante varias ofertas alternativas sobre cuya elección deciden con entera libertad. De ahí se deriva la importancia que para el sistema competitivo tiene el hecho de que los competidores mejoren sus ofertas de manera indefinida.

De hecho, la libre competencia presupone no sólo la libre autonomía de la voluntad en estricto sentido, sino también la libertad para desarrollar todos aquellos actos que hacen posible la conclusión de futuros acuerdos de voluntades, desde la fabricación hasta la publicidad y propaganda encaminada a captar la clientela.

De lo anterior se desprende que el mejor elemento con que cuenta el competidor para triunfar en el mercado es esta posibilidad de mejoramiento ilimitado de la oferta.

La traducción jurídica, o transportación al campo legal, de esta posibilidad, es la facultad de celebrar contratos y de precisar en forma independiente las cláusulas componentes de los mismos.

Así tenemos que la libre competencia en el orden económico general - quiere decir un libre ejercicio de la actividad del empresario (competidor), dirigida a la producción de bienes y servicios para el mercado. Es necesaria, sin embargo, la existencia de un sistema económico competitivo, ya que el libre ejercicio de la actividad empresarial o competitiva no es concebible sin éste.

Consideremos que, jurídicamente, se puede hablar de cuatro elementos constitutivos de la competencia: Competidores, mercancía (productos o servicios), clientela y ubicación del establecimiento comercial o industrial.

El competidor es aquella persona física o moral que tiene la intención de fomentar su actividad en detrimento de otros miembros de la competencia. Ello es posible generalmente en los casos en que ésta se desarrolla en un círculo del público esencialmente igual, es decir, con similar promedio de ingresos per cápita, con el mismo acceso a medios masivos de comunicación y la misma susceptibilidad a dejarse influenciar por anuncios publicitarios, que habitan en una zona geográfica determinada (aquella en que el sujeto activo de la competencia ha decidido competir), etc., pero también es posible que empresarios de giros y potenciales distintos puedan encontrarse en competencia cuando se trate de mercancías similares. Vgr.: Una farmacia y una perfumería, en el caso de que ambas negociaciones necesiten un determinado producto químico para elaborar en su caso preparaciones farmacéuticas o productos de perfumería.

De ahí que no sea necesario que la actividad de los competidores se desarrolle en campos totalmente idénticos para que exista una competencia, sino que basta, como ya dijimos, que se coincida en cierto o ciertos elementos hasta cierto grado.

En resumidas cuentas el competidor es aquella persona individual o social que se encuentra o que pretende introducirse en el mercado consumidor para ofrecer al público su producto o servicio con el fin de obtener algún lucro o ganancia. Esta empresa debe situarse físicamente en algún lugar, es decir, debe tener un domicilio, debe estar identificada por alguna razón o denominación social o por un nombre comercial que la distinga comercialmente ante la clientela efectiva o potencial.

El segundo elemento, la mercancía, es el bien, producto, servicio o actividad que los competidores o empresarios (de ahora en adelante identificaremos ambos términos como uno solo) desarrollan, fabrican, elaboran, diseñan, manufacturan, ofrecen, prestan, rentan, consignan o anuncian a la clientela.

La clientela está integrada por consumidores potenciales o efectivos de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores.

Hacemos esta diferenciación entre clientes efectivos y potenciales porque consideramos que los primeros son aquellos ya "amarrados" a un producto, a un servicio, a un establecimiento comercial o a un competidor en particular y que difícilmente pueden escapar a esa esfera consumista de sujeción que les tiene atados por diversas circunstancias. De hecho todos nosotros de una u otra manera somos clientes efectivos de algunos cientos de productos, tal vez sin saberlo. Efectivamente, aunque parezca sorprendente, basta con ponerse a realizar un cálculo rápido de cuántos productos consumimos que lleven una determinada marca y que no estamos dispuestos a cambiar, porque estamos convencidos que ese es el producto que ofrece mejor calidad o por simple comodidad.

Consideremos tan sólo nuestra actividad en las primeras horas de una rutina mañana: Nos levantamos después de haber dormido en cierto colchón de conocida marca A, nos quitamos la pijama B, nos rasuramos con el rastrillo C, antes claro nos untamos la crema de afeitar D, mientras tan-

to puede ser que escuchemos la estación radiofónica E, luego nos metemos en la ducha cuya regadera es de marca F, los mosaicos de nuestro baño los compramos en la negociación G, comenzamos a bañarnos y nos enjabonamos -- con el jabón H, el cabello desde luego necesita el champú I, sin menciónar el acondicionador J, nos secamos con la toalla K, nos ponemos nuestra ropa y zapatos L y nuestra loción sin la que no podemos salir M.

En fin, que así podríamos seguir enumerando todas nuestras actividades cotidianas, llegando a la conclusión de que en todo momento utilizamos algún producto sujeto a una competencia. Las razones en cuanto a por qué -- hacemos uso de ese determinado bien y no de otro similar son más complejas y entran en el campo de la psicología.

Volviendo al tema, la clientela potencial son aquellos consumidores -- que aún no están sujetos a un producto o servicio determinado, sino que -- aún buscan el bien que les produzca la mayor satisfacción, todo esto hablando en términos comerciales.

Por último, consideramos que la ubicación del establecimiento comercial o industrial o la zona geográfica en que desarrolle sus actividades -- es un elemento importante en la cuestión competitiva, pues aún en el caso de una similitud total entre conceptos como mercancía y hasta signos distintivos, si las negociaciones se ubican una en Matamoros, Tamaulipas y -- otra en Lagos, Nigeria, difícilmente se podrá hablar de una competencia en strictu sensu.

3.- AMBITO ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LA LIBRE COMPETENCIA.

Volviendo al sistema económico en que se debe dar la competencia o en el que actúa la empresa, tenemos que si ésta constituye una organización -- independiente que produce para el mercado y surge por virtud de la libre -- actividad creadora del hombre, no es difícil establecer que la empresa así

concebida por definición tiene que encuadrarse en un sistema de libre competencia, el concepto de empresa aquí esbozado sería de todo punto inconciliable con un sistema de economía dirigida.

En esta última, el proceso de producción de bienes y servicios es sometido a una planificación central, sustrayéndose de este modo a las reglas de formación libre de precios en el mercado. En este sistema se establece un plan central unitario para la totalidad de la economía cuya elaboración y desarrollo se encarga a un órgano central, quien de esta manera pasa a ser el único sujeto económico auténtico, asignándoseles a los demás sujetos un simple papel de ejecutores de la voluntad planificadora.⁷

De este modo se notaría la ausencia de dos componentes elementales -- del concepto de empresa que serían: La autonomía y la producción para el mercado. Es prudente hacer la distinción dentro del sistema de economía -- planificada, entre la economía dirigida "stricto sensu" y la economía estatal o estatificada en su conjunto o parcialmente, ya que en la primera modalidad la producción y distribución de bienes se realiza por empresas privadas, pero estas empresas carecen de autonomía, sino que han de verse sometidas a las directrices planificadoras centrales. En la segunda modalidad las empresas de toda o una parte de las zonas económicas pertenecen -- al Estado o a corporaciones de él dependientes.

Dentro de los límites de una competencia "sana", es decir, dentro de las normas legales, existe lo que se ha dado en llamar la "estrategia competitiva" de la cual procederemos a hacer un superficial esbozo, por parecernos de una vital importancia para el desarrollo óptimo de la empresa -- dentro de los cauces adecuados.

La definición de una estrategia competitiva consiste esencialmente en el desarrollo de una amplia fórmula que determine el cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos.

La estrategia competitiva es una combinación de los fines o metas por los cuales se está esforzando la empresa y los medios o políticas con los cuales se está buscando llegar a ellos.⁸

La cuestión central o prioritaria para todo planteamiento estratégico competitivo son los objetivos de la empresa, que forman su definición general de cómo se desea competir, así como sus objetivos específicos económicos o no económicos a corto y largo plazo. La empresa debe de buscar el alcance de esos objetivos mediante políticas clave de operación que deben definirse como consecuencia de las operaciones empresariales. Estas políticas clave pueden ser tan variadas como lo requiere la empresa, sin embargo, las elementales son, no necesariamente en orden de importancia las que a continuación se señalan: Mercados, comercialización, ventas, distribución, fabricación, mano de obra, compras, investigación y desarrollo, finanzas y control y línea de productos. Ahora bien, dependiendo de la naturaleza del negocio, la dirección pueda ser más o menos específica al articular estas políticas clave de operación, una vez que estén especificadas se puede utilizar el concepto de estrategia para dirigir el comportamiento general de la empresa. Las políticas y los objetivos deben estar conectados entre sí para el correcto funcionamiento de la estrategia.

La formulación de la estrategia competitiva involucra la consideración de cuatro factores clave que determinan los límites de lo que una compañía puede lograr con éxito:

(1) Los puntos fuertes y débiles conforman su perfil de activos y debilidades con relación a sus competidores, incluyendo recursos financieros, posición tecnológica, identificación de marcas, etc.

(2) Los valores propios de una organización son las motivaciones y -- las necesidades de los directivos clave y de otro personal que debe implantar la estrategia elegida. De ese modo, las fuerzas y debilidades, combinadas con los valores, determinan los límites internos de la empresa a la -- estrategia competitiva que se puede adoptar con éxito.

Desde luego que también deben de tomarse en consideración los límites

externos del entorno comercial y empresarial que están determinados por su sector industrial. Así, el ambiente competitivo se ve definido por las oportunidades y amenazas del sector industrial.

(3) Este sector tiene sus correspondientes riesgos y potenciales beneficios.

(4) Y finalmente el cuarto factor lo conforman las expectativas de la sociedad que reflejan el impacto sobre la compañía, de factores tales como la política gubernamental, intereses sociales, costumbres emergidas, etc..

Por supuesto que la estrategia competitiva puede realizarse en forma limitada, sin eliminar ninguno de sus factores esenciales, pero si limitandola a un campo determinado, que en nuestro caso sería el desarrollo de las "políticas marcarias", término que consideramos de acuñación propia y que se define como la estrategia desarrollada para alcanzar óptimas ventas del producto o servicio en el mercado, mediante su adecuada identificación y comercialización.

Como muestra basta un botón y así tenemos la llamada "Marca de Batalla"⁹, con la cual una empresa amenazada o potencialmente amenazada por otra puede introducir una marca que tenga efecto, - ya sea que esto represente la única motivación o no de la marca - de castigar o amenazar la fuente de la amenaza.

Vgr. Coca-Cola introdujo una nueva marca llamada Mr. Pibb a mediados de la década de los 70's (en el mercado norteamericano) que tenía un sabor muy parecido al de Dr. Pepper, marca que estaba ganando participación en el mercado. Maxwell House introdujo una marca de café llamada Horizon que tenía características y diseños de envases similares a los de Folger, en algunos lugares en donde Folger estaba buscando colocarse mejor. Las marcas de batalla pueden ser advertencias o disuasivos, o tropas de choque para absorber el impacto de un ataque competitivo. - También suelen introducirse con poco apoyo o empuje antes de que se pre

sente algún ataque serio, sirviendo así como advertencias. Las marcas de batalla también pueden utilizarse como armas de ataque como parte de una campaña más grande.

4.- LA LIBERTAD DE COMPETENCIA EN EL DERECHO MEXICANO.

Ahora procederemos a realizar un análisis suscito, ya que hacerlo en forma extensa sería objeto de otra tesis, de la libertad de competencia es pecíficamente en el ámbito del Derecho Mexicano.

De lo antes expuesto puede deducirse la separación entre la libertad en la actividad empresarial o actos del empresario y la libertad de competencia, la última tiene como objetivo, como ya vimos, el que los actos de los empresarios particulares puedan efectuarse con fines competitivos, sin que se vea impedida por el Estado o los mismos particulares, en tanto que la libertad de la actividad empresarial es el derecho que poseen los particulares de iniciar y desarrollar ocupaciones económicas independientemente de su contenido, con el propósito de lograr un lucro.

De lo anterior se desprende que a nivel normativo, y como consecuencia de los distintos objetivos de las dos libertades en comento, se requieren disposiciones garantizadoras de estos conceptos con un contenido diverso.

Sin perjuicio, desde luego, del vínculo existente entre ambas, puesto que la libertad de actividad empresarial es el vehículo de la actividad competitiva y cualquier norma que proteja a la libertad de actividad empresarial sirve, indirectamente, en favor de la libertad de competencia.¹⁰

Siendo así, la libertad de concurrencia debe incluir de manera esencial lo que se conceptúa como libre acto empresarial, mas no debe entenderse por esto que ambas puedan ser protegidas por normas homogéneas, sino --

que se requiere en situaciones específicas de disposiciones legales que podrán favorecer a una en perjuicio o restricción de la otra. Como ejemplo señalaremos que la existencia de monopolios se opone a la libertad de concurrencia, por razones obvias, de este modo si se pretende proteger la libertad señalada deberá restringirse la protección de la libertad empresarial cuando la realización de esta última conduzca a la formación de monopolios.

Sin embargo, la concesión de subsidios, por ejemplo, que es una política que afecta directamente a la libertad de competencia, no es incompatible con la libertad de la actividad empresarial.

En nuestro derecho ambas garantías son específicamente protegidas -- por medio de los artículos 50. y 28 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, el primero de ellos garantiza de una manera completa e incondicional la libertad de la actividad empresarial y el segundo norma la libertad de competencia.

En efecto, establece el artículo 50. de nuestra Constitución Federal que: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos ..."; Barrera-Graf¹¹ nos dice que: "La libertad de comercio (libertad de competencia) -- además de ser un derecho individual del empresario y del comerciante, en su aspecto dinámico constituye una protección y una garantía al consumidor, en cuanto que la abundancia y la distinta calidad de los productos -- que se ofrecen en el mercado influyen de manera decisiva en su baratura y en la mejor y más amplia satisfacción de las necesidades del público."

Esto, desde luego tomando en cuenta lo ya mencionado acerca de la -- empresa capitalista, es decir, aquel organismo nacido y desarrollado en -- un régimen de libertad de comercio, lo que conocemos y hemos ya definido -- como un sistema libre de empresa y de libre competencia que, desde luego, supone el reconocimiento y protección de la iniciativa individual en el

ejercicio de la actividad comercial y la concesión por el Derecho y por el Estado de un tratamiento igual, da una oportunidad idéntica a todos los hombres para concurrir al mercado, para llamar la atención de la clientela e imponerse dentro de los límites legales a los competidores.

Así tenemos que en teoría las leyes de la oferta y la demanda deberían fijar en un régimen de libre concurrencia, las necesidades del mercado, los precios de los artículos y la calidad de las mercancías que son demandadas, debiendo imponerse los mejores productos cualitativamente a un costo más accesible, con lo que el público consumidor debería resultar beneficiado.

Sin embargo, como ya también ha quedado manifestado, la libertad de comercio no es una facultad o potestad irrestricta que conceda al competidor la garantía absoluta de emplear todos los medios de lucha con sus competidores para vencerlos y manejar el mercado a su capricho, sino que significa una libertad sujeta a ciertos propósitos y limitada por el respeto que debe concederse a derechos de terceros y en cuanto suponga un abuso que pueda causar un daño a la colectividad.

Existen restricciones de orden Constitucional para la libertad de comercio, Barrera Graf en su obra ya citada señala que las restricciones de orden público a la libertad de comercio están reconocidas expresamente en el mismo artículo 5o. Constitucional, que establece esta garantía individual al preceptuar que: "...El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de un tercero, o por resolución gubernativa en los términos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad."

E incluso el artículo 253 fracción II del Código Penal, castiga con la pena de prisión "hasta de nueve años, multa de cien a cincuenta mil pesos y suspensión hasta de un año o disolución de la empresa a juicio del Juez", a quienes sean responsables de actos o procedimientos "en con-

tra de la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicio público, en perjuicio de la colectividad o de una clase social en particular."

Ahora bien, los ataques a los derechos de tercero consisten en las maniobras desleales dirigidas contra el competidor, y existe ofensa a los derechos de la sociedad cada vez que se intenta o que se logra constituir una situación de monopolio que redunde en perjuicio del consumidor.

En este orden de ideas, encontramos que la libertad de concurrencia está protegida por principios de orden público que imponen, tanto la protección de los consumidores como la de las mismas empresas competidoras.

Los derechos de los competidores, así como la propia libertad de comercio, están contemplados y reconocidos en nuestra Ley Fundamental al prohibir la constitución de monopolios, la concentración o acaparamiento de ciertos artículos, las maniobras tendientes al alza de precios, etc. (Artículo 28).

Por otro lado, la protección de las empresas competidoras, manifiesta a través de las normas tendientes a evitar la competencia ilícita y desleal, se encuentra establecida en nuestro derecho positivo, así como en los usos y costumbres comerciales.

Joaquín Rodríguez y Rodríguez¹² afirma al referirse a la libre competencia, que la libertad de industria y comercio está constitucionalmente reconocida, siempre que sean lícitas (artículo 5o. Constitución Federal).

El antecedente histórico de esta disposición lo es la Constitución de 1857 que contenía una disposición análoga que no era más que un reflejo del principio del liberalismo económico. A su vez estas concepciones influyeron sobre el Código de Comercio Mexicano que en su momento se derivó del Código de Comercio Español de 1885, de raigambre fundamen

talmente liberal.

Como sabemos, el contenido del concepto puramente abstracto de lo que consideramos lícito nos lo proporciona la ley en cada caso específico o es deducido por un proceso de interpretación, en consecuencia es el legislador en su función de policía y control, de salubridad, de soberanía o protección al patrimonio nacional quien establece una serie de condiciones para el ejercicio de las actividades industriales, comerciales y económicas en general.

De ahí que nuestra Carta Magna consagra todas estas limitaciones y reglamentaciones surgidas de diversas manifestaciones de lo lícito referidas a la libertad de industria y comercio.

Y es el Derecho Administrativo, salvo casos muy concretos, el que regula el régimen de estas empresas sometidas a concesiones, autorizaciones y reglamentaciones.

Ahora bien, en acatamiento a lo que establece el artículo 28 de --- nuestra Constitución, la legislación ordinaria mexicana consagra el principio de la máxima libertad en el ejercicio del comercio (Vgr. Prohibición de monopolios). Sin embargo, de acuerdo a Rodríguez y Rodríguez, la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional, a través de la prohibición de los monopolios, autoriza al Estado para que fije los precios máximos de determinados artículos, o las cuotas de prestación de determinados --- servicios, para que imponga la obligación de venta de las existencias de artículos a precios determinados y para obligar a la prestación de servicios necesarios teniendo en cuenta las condiciones de las empresas, para que promueva y estimule el establecimiento de explotaciones de industrias similares (artículo 7o.).

Por si esto fuera poco, el artículo 12 de la misma Ley, autoriza al Ejecutivo a reglamentar la iniciación de nuevas actividades industriales

para restringir la producción de determinados artículos, para prohibir el consumo de otros, y las integraciones industriales que constituyan peligro de monopolio o amenaza de trastornos económicos graves; para limitar las importaciones y exportaciones, etc.

Rodríguez fundamenta así su opinión del carácter intervencionista cada vez mayor que ha venido asumiendo el Estado Mexicano.

- 1.- MARIO ROTONDI. "Cómo clasificar los actos de competencia desleal".- Revista de Derecho Mercantil No. 60, abril-junio de 1956, Madrid, - pág. 262.
- 2.- JOAQUIN GARRIGUES. "La Defensa de la Competencia Mercantil", Madrid, 1964, pág. 12.
- 3.- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, agosto 31, 1934.
- 4.- W. FRISCH P. y G. MANCEBO. "La Competencia Desleal", Editorial Trillas, Primera Edición, 1975, pág. 17.
- 5.- IDEM a 4 (pág. 21-2).
- 6.- MARIO BAUCHE GARCADIIEGO. "La Empresa", Editorial Porrúa, S.A., Segunda Edición, pág. 61.
- 7.- IDEM. Ob. Cit. pág. 21.
- 8.- MICHAEL E. PORTER. "Competitive Strategy", Ed. The Free Press, a Division of McMillan Publishing Co. Inc. Copyright, 1980.
- 9.- IDEM. Ob. Cit. págs. 104 y 105.
- 10.- IDEM a 4, Ob. Cit. pág. 177.
- 11.- JORGE BARRERA GRAF. "Tratado de Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, S.A., México, 1957, págs. 393 y 394.
- 12.- JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ. "Curso de Derecho Mercantil", I Ed. --- Porrúa, S.A., México 1960, págs. 439 y 440.

II. LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO MERCANTIL.

1.- ANTECEDENTES.

La actividad del empresario debe desarrollarse en un marco de rectitud y lealtad. El empresario que adopta una actitud agresiva en el mercado, al mantenerse en una constante lucha con los empresarios competidores, de ba someterse a ciertas reglas para que esta lucha no se realice anárquicamente.

Es claro que en un sistema competitivo debe triunfar el empresario - que logre obtener la preferencia del consumidor ofreciendo las mejores -- prestaciones, esto es, mejores productos o servicios al mejor precio, o - con mejor presentación y distribución, etc..

Este triunfo, como ya ha quedado asentado, es otorgado por los consu- midores, quienes comparan las prestaciones ofrecidas por los empresarios y determinan cual es la mejor. Efectivamente, corresponde a los clientes el decidir cual prestación es mejor. Es posible, sin embargo, que en al- gún supuesto los clientes se inclinen por una prestación a la que objeti- vamente no le corresponda el puesto preferente. Pero en general los consu- midores otorgarán la preferencia a la prestación que por el precio, cali- dad, etc., resulte ser la más ventajosa. Dentro de la "prestación" del em- presario debe incluirse la publicidad o propaganda, cuya misión es justa- mente convencer a la clientela acerca de las ventajas de la mercadería o servicios ofrecidos.

A esto debe agregarse que para que la decisión de los consumidores - sea aceptada, es imprescindible que cada empresario ofrezca en el mercado sus propias prestaciones y no las ajenas, puesto que como ha establecido la doctrina alemana la libre competencia tiene que ser además una compe- -- tencia basada en las propias prestaciones, ya que si la competencia cons-

tituye un proceso de selección de las empresas a través del mecanismo de los precios, lógicamente debe ser elegido el empresario que sobre la base de su propia prestación pueda ofrecer el mejor precio.

El ordenamiento jurídico responde a estas exigencias estableciendo una serie de normas que garantizan al empresario el triunfo basado en su propio esfuerzo, es decir, en la calidad de sus propias prestaciones.¹

Estas normas protegen a la empresa sobre sus propios "medios de trabajo", lo cual adquiere una dimensión subjetiva, ya que si bien es fácilmente comprensible cuando tales medios se identifican singular e independientemente los unos de los otros, por otro lado reviste caracteres complejos cuando éstos se entienden como constitutivos de un todo, la hacienda, que a fin de cuentas es el bien que constituye el objeto del derecho cuya lesión, a través de una interferencia prohibida, nos interesa aclarar en este capítulo bajo el rubro general de competencia desleal en el derecho mercantil.

2.- ¿ COMPETENCIA O CONCURRENCIA ?

En general la doctrina no ha conseguido unificar un criterio en cuanto al término más adecuado que debe emplearse para describir la actividad económica de los empresarios que coincidan en un mercado con el propósito de obtener una ganancia. Hay autores que opinan que tal actividad puede identificarse bajo el rubro genérico de "competencia", ya que consideran que existen entre tales empresarios, elementos que conforman una verdadera contienda, en la que dominará aquel que mejores condiciones logre ofrecer a su clientela, en cuanto a la calidad de sus productos, precio, etc.

En cambio hay otros autores que consideran que el término "competencia" puede orillar a confusiones, sobre todo en términos jurídicos, al emplearse dicho concepto con mayor profusión para determinar "la atribución

legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto", o como "el derecho que tiene un Juez en el Tribunal para conocer la causa".

Para estos detractores del término "competencia", la palabra "concu-
rrencia" es la más adecuada para identificar el paralelismo de activida-
des empresariales referido, ya que en su opinión la definición jurídica
de dicho concepto (concurrencia) - la igualdad de derecho, hipoteca o --
privilegio entre dos o más personas sobre una misma cosa -, se apega más
al verdadero carácter de la disciplina, ya que efectivamente se trata de
acudir juntos a un mismo mercado en cierta igualdad de circunstancias --
con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el cual
se fundamenta todo proceso económico e industrialización.

Ahorabien, los economistas consideran que la confusión entre los --
términos competencia y concurrencia sólo se enfrenta en el idioma espa--
ñol², y puede evitarse fácilmente si consideramos que siendo ambos térmi-
nos creados por la economía, es a esta disciplina a la que debe acudir
para descubrir su real significado, ya que económicamente hablando, com-
petir no es más que igualar una cosa a otra análoga en la perfección o -
en las propiedades; compiten pues las mercancías. En sentido opuesto, la
concurrencia se refiere en el mercado, al elemento personal, a los suje-
tos que forman parte de aquel.³

Asimismo, se afirma con el mismo criterio económico que "competen-
cia" es "el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mis-
mo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y diri-
giéndose al mismo público"⁴. Así, de acuerdo a lo expuesto y atendiendo
a un orden cronológico, primero se da la concurrencia y posteriormente -
la competencia.

Tomando en consideración que ésta aspira a ser una investigación ju-
rídica, es con relación al derecho que debe buscarse un significado ade-
cuado a la Institución en controversia, de tal manera y sopesando los --

significados esbozados para ambos términos, debe indicarse que ambos vocablos nos sugieren jurídicamente el mismo sentido cuando son sujetos a los calificativos de "desleal" o "ilícito", es decir, la reunión de varios comerciantes en un lugar, entre los cuales se desarrolla una contienda sobre alguna cosa (clientela) sin observar las reglas que hacen a dicha contienda honesta y legítima.

En forma independiente de cual se considere el vocablo adecuado para identificar a la disciplina en estudio, no podemos escapar a la importancia de su consideración.

En la época del antiguo Derecho Mercantil, el establecer una disciplina de la concurrencia, particularmente de la libre concurrencia y de la concurrencia desleal carecía de una importancia radical, en virtud de que el ejercicio de determinadas actividades mercantiles estaba reservado sólo a algunos sujetos y por lo tanto impedido generalmente a los demás. Al evolucionar la historia del Derecho Mercantil, principalmente debido a la producción industrial en masa, adquiere una importancia fundamental el disciplinar el acceso de los productores al mercado. El carácter de libertad -- que se da en esa época, a tal acceso, hace necesaria en consecuencia, una reglamentación adecuada que evite los abusos de dicha libertad, en detrimento de otros concurrentes que de tal modo verían gravemente afectadas -- sus posibilidades de ganancia.⁵

Estas normas deben defender la actividad empresarial frente a los impedimentos que podrían frustrar su éxito final basado en el principio del propio esfuerzo. Por medio de los recursos que conceden estas normas, el empresario puede defenderse contra los actos por los que se pretende falsear o crear confusión sobre su actividad empresarial, es en este sentido que las normas relativas a la competencia ilícita son un complemento de -- las normas prohibitivas de las limitaciones de la libre concurrencia, ya -- que mediante unas y otras se garantiza el ejercicio efectivo de la actividad empresarial.

Como ya hemos mencionado, el derecho contra la competencia ilícita también protege a los bienes inmateriales de la empresa, y esto es una consecuencia de la íntima conexión que existe entre las dimensiones subjetiva y objetiva de la empresa, y asimismo es consecuencia de la finalidad perseguida por las normas relativas a la competencia ilícita, puesto que para asegurar el principio del triunfo basado en el propio esfuerzo empresarial, es indispensable impedir la apropiación del resultado de la actividad empresarial ajena.

Es evidente que un ordenamiento jurídico (cualquiera) no puede admitir el éxito empresarial que en vez de fundarse en el propio esfuerzo -- realizado, se aproveche deshonestamente de los valores intangibles que componen la empresa ajena.

Es menester dejar señalado en este capítulo que el derecho relativo a la competencia ilícita no sólo protege los intereses particulares de los empresarios, sino también el interés general de la colectividad.

3.- COMPETENCIA ILÍCITA Y COMPETENCIA DESLEAL.

La sistematización de ordenamientos tanto de orden jurídico como -- práctico que regulan la libre competencia abren el camino ineludiblemente hacia el tema de la concurrencia o competencia desleal, disciplina -- esta última cuya función fundamental consiste en concebir, crear y establecer una represión legal, de aquellas modalidades de competencia contrarias a los esquemas de libertad que la misma disciplina establece.

Consideramos que por sus consecuencias es necesario realizar la distinción entre actos de competencia desleal y actos de competencia ilícita:

La Doctrina en general no se ocupa del tema, e incluso es común en-

contrar, una cierta confusión entre los términos "competencia ilícita" y "competencia desleal", esto se da quizá a que se considera de poca o ninguna trascendencia, puesto que hay autores que tienden a emplear ambos - vocablos como sinónimos, pretendiendo aplicar el mismo régimen a actos - que, por participar de un carácter diverso, merecen un diverso tratamiento.

Está muy difundido el criterio de que al acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. La práctica ha evidenciado que algunos actos realizados eventualmente por comerciantes o industriales suponen, fatal e invariablemente, una competencia que por desventajosa para uno, varios, todos o para el público en general, involucran siempre falta de honradez en la competencia. Esta práctica o experiencia ha sido a través del tiempo recogida por los legisladores y, presumiéndose estos actos juris et de iure desleales, se ha prohibido su realización de manera simple y llana, de lo cual resulta que, al existir esta norma prohibitiva protectora de la libre concurrencia, la realización del acto o actos prohibidos constituya una conducta ilícita ya que el sujeto está actuando en contra de la Ley.

En cambio, existen otras conductas cuya naturaleza contraria a los usos honrados del comercio es discutible o no lo es lo suficientemente clara, y puesto que la Ley no lo prohíbe expresamente su carácter desleal está sujeto a comprobación.

Estos casos son los que, aún sin poderse calificar a priori de ilícitos, deben considerarse como una competencia desleal.⁶

En otras palabras, todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial son de competencia desleal, pero sólo son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, estos desde el primer momento son violatorios de la Ley o del pacto; por otro lado los de competencia desleal no atentan necesariamente contra disposición legal o pacto expreso, sino contra usos o prác-

ticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración.

Hay autores para quienes el concepto de "competencia ilícita" engloba en forma genérica los conceptos específicos de: Competencia prohibida (aquella limitada expresamente por preceptos legales), competencia desleal (aquella que contraría principios éticos) y la usurpación de derechos de propiedad industrial (acción delictiva incorporada por algunos países en el Código Penal como atentatoria de los derechos del legítimo poseedor de signos, patentes y modelos objeto de la propiedad industrial).⁷

Para los fines de este estudio, consideraremos como "ilícito", aquella concurrencia que atenta contra preceptos legislativos preestablecidos encaminados a regular la libertad de dicha concurrencia. De "desleal" calificaremos a todo acto de competencia que, prohibido o no expresamente por las leyes vigentes, va en contra de "los usos honrados en la industria o en el comercio".

4.- SUJETO, OBJETO Y DEFINICION.

Existe un acuerdo prácticamente unánime en la doctrina en cuanto a que es el empresario el sujeto protegido por las acciones de represión de la competencia desleal, puesto que el fin último de tales acciones es asegurar la libre concurrencia al mercado de quienes persiguen una ganancia, y solamente quienes realizan una actividad mercantil llenan este presupuesto.

Sin embargo, no existe el mismo acuerdo por lo que respecta a la determinación de cuál es el bien objeto de protección de las acciones en estudio.

Para algunos autores, como Carnelutti, dicho bien es doble y está constituido por una combinación de la negociación y el aviamiento. Otros como Barrera y Rotondi opinan que basta la protección al aviamiento pues de esta forma se protege tanto a la negociación como al empresario.

Ascarelli en una postura innovadora, considera que el bien protegido teleológicamente en la lucha contra la competencia desleal es la probabilidad de ganancia que puede derivarse del uso de los bienes inmateriales en la identificación de la actividad empresarial.

Por su parte Ferrara, considera que el descrédito causado a las mercancías de un empresario o la sustracción de un empleado indispensable para éste, citados ambos casos como ejemplos de competencia desleal, — constituyen verdaderas agresiones a la organización de la hacienda y manifiesta que: "Si se dejare indefensa a la hacienda contra tales actos, se daría a los competidores la posibilidad de perturbarla o destruirla impunemente a su antojo, aniquilando el capital que representa, para evitarlo prevé la Ley con la prohibición de la competencia desleal que cabalmente se propone tutelar la organización de la hacienda, impidiendo a aquellas causas perturbadoras de su actividad que pueden ser reconducidas a actos inmorales o incorrectos de los competidores y que afectan a su aptitud para producir el rendimiento".⁸

Consideramos junto con Juárez Pappas que el encuadre de los sujetos y bienes protegidos por las acciones para reprimir la competencia desleal, deba ser flexible en sistemas jurídicos y económicos en los que, — como el nuestro, se tiende cada vez más a un adecuado control estatal de la libertad de comercio, en beneficio del bien común considerado como el bien protegido, jerárquicamente más valioso, dé lugar a legislaciones — que con el fin de protegerlo adecuadamente, pongan el acento de sus preceptos sobre la hacienda como el elemento jerárquico inmediato, mientras otros lo harán con relación al aviamiento, la clientela o amparando las probabilidades de ganancia del empresario, pero siempre acorde con el momento social-político-económico de cada país.

Existen diversas definiciones de competencia ilícita:

Juan Carlos Zavala Rodríguez, en su libro intitulado "Publicidad - Comercial" define a la competencia ilícita de la siguiente forma: es -- "...todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en derecho propio, la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica, para contraponerla a la de su rival".⁹

A. Ramella, citado por Zavala Rodríguez, dice, "la concurrencia -- desleal es aquella que engaña a los clientes sobre la potencialidad propia, ajena o ambas a un tiempo".

La doctrina señala que, por desleal, debe entenderse aquella competencia que una empresa o persona practica contra una u otras no con infracción de ninguna prohibición contractual o legal expresa sino como a buso de la libertad de que gozan.

Se afirma también que es desleal "en las relaciones profesionales, el acto contrario a las buenas costumbres, cometido de mala fe contra la competencia y destinado a atraerse a uno o varios clientes".¹⁰

De las definiciones citadas se deduce lo siguiente:

1.- En ciertos casos la competencia ilícita no es un hecho ilícito aislado, sino todo un procedimiento complejo en el que la astucia y la malicia del comerciante entran en juego. Estos procedimientos son en nú mero tan amplio como lo permite la imaginación del que los realiza.

2.- La competencia ilícita tiene la intención de sustraer la clientela del comerciante competidor, atrayéndola para sí, recibiendo los beneficios de que disfrutaba su competidor. Es necesaria la intención de desviación de la clientela por parte del concurrente, ya que si no se da dicho requisito, nos encontraríamos sólo ante un hecho ilícito, pro-

vocado quizá por la persona contratada por el competidor ilícito a -- efecto de llevar a cabo las maquinaciones que tienden a la competen-- cia ilícita.

3.- La competencia ilícita debe basarse en maquinaciones fraudu-- lentas, engaños, sospechas, etc.

Puede concluirse que la competencia ilícita es un acto o procedi-- miento ilícito de un concurrente, engañando al cliente sobre la capa-- cidad propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputa-- ción industrial o comercial en beneficio propio.

5.- CLASIFICACION DOCTRINAL DE LA COMPETENCIA ILICITA.

La competencia ilícita comercial se puede realizar en una gran - variedad de formas, ya que ésta tiene como único límite el ingenio -- del que las realiza, sin embargo puede intentarse una sistematización de las mismas como sigue:¹¹

a) Usurpación de la propiedad industrial.

La usurpación de los derechos de propiedad industrial está den-- tro de las formas más comunes de realizar la competencia ilícita, ya-- que el comerciante ilícito al ostentar o poseer la propiedad de los - mismos, utilizándolos para su beneficio, está aprovechando el presti-- gio obtenido en los productos del comerciante o productor propietario de los mismos.

b) Imitación de la propiedad industrial.

Otra forma de realización de la competencia ilícita es la de imi

tar las marcas y nombres comerciales del competidor, la cual puede ser total o parcial, obteniéndose así la confusión de la clientela, desviando el cause lógico de la misma a los establecimientos del competidor ilícito.

La confusión de la clientela puede ser realizada también a través de medios que engañan a los consumidores, sin que para ello sea necesario el imitar el nombre, marca o avisos comerciales.

c) Confusión de la propiedad industrial o actos de confusión.

El acto de confusión es aquel que impide al público efectuar una adecuada diferenciación entre los concurrentes, orientándose principalmente a la desviación de la clientela de uno de tales concurrentes.

Para que estos actos de confusión puedan considerarse idóneos, éstos deben orientarse a provocar una equivocación en el consumidor al identificar éste los productos, la empresa, los locales y en términos más generales, la actividad de un empresario, con independencia de la confusión que pueda existir entre diversos signos distintivos, cuando éstos sean objeto de derechos absolutos.

Esta característica de idoneidad debe referirse a la asimilación que de dicho acto efectúa un consumidor de tipo medio, ya que es muy probable que el consumidor experto, o sea que puede ser calificado como un conocedor profundo de los artículos que adquiere, no incurra en la confusión originada en el uso indebido de formas de presentación de un producto o de los colores o apariencia del mismo, para asemejarse a otro.

d) Falsedades sobre atributos personales o ajenos.

Una forma bastante común de realizar la competencia ilícita es la de emitir falsedades relativas a los atributos de las mercancías o servi

cios propios o ajenos, obteniendo así que el consumidor ocurra a los establecimientos de los concurrentes ilícitos; estas falsedades pueden estar relacionadas con la procedencia extranjera, atributos del producto, representación de firmas de alto prestigio en el comercio y cualidades en los servicios prestados por el comerciante ilícito, o bien buscar el desprestigio del competidor al emitir falsedades relativas al pésimo servicio, calidad o manufactura del producto del mismo.

e) La denigración del competidor.

En este acto las falsedades emitidas en contra del competidor alcanzan tal grado que provocan la denigración de éste. Es obvio que ninguna persona tendrá interés en realizar actos mercantiles con un comerciante acusado de algún delito, que sea insolvente o que su estado físico o mental no estén del todo bien.

Las formas de realizar la competencia ilícita no tienen otro límite más que el de la imaginación y astucia del competidor ilícito, ya que la falsedad puede referirse a toda característica, objeto, actividad, sistema, práctica, etc., que provoque el desprestigio del competidor.

Estas dos últimas categorías de actos de concurrencia desleal caracterizados por el descrédito o denigración del establecimiento o productos ajenos y por la apropiación de méritos no verdaderos, se orientan a menoscabar la reputación de un comerciante o a desacreditar "el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor", (inciso 2o. del párrafo tercero del artículo 10 bis del Convenio de París), mientras los actos de apropiación de méritos no verdaderos se encaminan "a inducir al público al error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo a la cantidad de las mercancías" (inciso 3o.).

La doctrina se ha manifestado en el sentido de que la capacidad de

actuación del comerciante o empresario afectado por un acto de descrédito o de falsa apropiación de méritos, no se encuentra limitada a dicho empresario, sino que cualquier otro empresario concurrente puede actuar en contra del competidor desleal, aún sin ser aquél de cuyos productos se usurpan o denigran las características, ya que puede verse también -- afectado por las falsas indicaciones referidas, encontrándose automáticamente legitimado para actuar, incluso en el caso de que no exista reacción del empresario directamente afectado.

El acto de concurrencia desleal en comento, no depende de que la -- mención falsamente adoptada sea de un mérito definido, sino que el simple hecho de existir la intención dolosa en la adopción, excluye la necesidad de que se considere alguna característica meritoria a dicha mención.

Es decir, la deslealtad del acto radica en la inexistencia de la -- característica ostentada, conceptuándose entonces la expresión "mérito" -- como una referencia, independientemente de que dicha característica pueda ser considerada o no "meritoria" estrictamente hablando.

f) Las comparaciones ilícitas.

Otra forma de llevar a cabo la competencia ilícita es a través de -- la comparación de los beneficios del producto propio con las deficiencias del producto del comerciante competidor; esto con el objeto de provocar el rechazo por parte del consumidor al producto del competidor. Toda doctrina es acorde en considerar que esta clase de comparación es ilícita.

Es preciso aclarar que en algunos países como los Estados Unidos de América este tipo de competencia es permitida siempre y cuando los hechos vertidos en detrimento del producto del consumidor y en beneficio -- del propio sean estrictamente ciertos.

g) Boicot en contra del competidor y su establecimiento.

El competidor ilícito, sobre todo cuando tiene los elementos o conexiones necesarios para realizarlo, puede crear boicots en contra de su competidor, por ejemplo lograr que no le surtan materias primas, servicios de mantenimiento a sus aparatos u otorguen créditos bancarios necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento comercial del competidor.

Generalmente esta clase de boicots es practicada por grandes empresas que a través de su potencialidad económica llegan a intimidar o convencer a los proveedores de bienes y servicios a participar en el boicot.

h) Violación de convenios lícitos de no competencia.

Si los comerciantes han firmado convenios obligándose a no realizar actos de competencia entre ellos, igualando precios, mercancías y servicios que prestan, al violarlos realizan una competencia ilícita entre ellos. Los mencionados convenios están limitados a un espacio y tiempo de terminados, toda vez que en el caso contrario atentarían contra el derecho de libertad contractual.

El monopolio es otra forma de crear la competencia ilícita y puede ser calificado como:

1) Monopolios comerciales como medios de restricción a la libre competencia.

Como lo menciona el Licenciado Arturo Díaz Bravo en su estudio ya citado: "Los competidores más fuertes se encuentran en condiciones de ofrecer precios bajos, que no pueden resistir otros comerciantes con menos recursos. Eliminada así la competencia surge como lógico efecto, el monopolio, que es la negación palmaria de la economía liberal, con toda -

su nefasta secuela, escasez de satisfactores, alza de precios, disminución del poder adquisitivo de la moneda, empobrecimiento de los sectores mayoritarios de la población."

j) La publicidad como medio de competencia ilícita.

Uno de los medios más comunes de realizar la competencia ilícita es a través de la publicidad, ya que como hemos visto anteriormente es la forma idónea de llevar al conocimiento del público el conjunto de maquinaciones fraudulentas de los comerciantes deshonestos.

k) Concurrentes incompatibles.

En ciertos casos se considera que incurre en competencia ilícita la persona que realiza una actividad de comercio que atenta contra el orden lógico de las relaciones comerciales, es decir, que son incompatibles -- con la situación concreta que vive el sujeto que la realiza, por ejemplo la actividad comercial particular de transporta que por su cuenta realiza el capitán de un navío, aprovechando la clientela y el buque y en las que no reporta ningún beneficio al propietario del mismo; o las que realiza el empleado de un comercio aprovechando el establecimiento y clientela del patrón o bien la del socio colectivo que realiza actos de comercio relacionados con la competencia, aprovechando los secretos técnicos y económicos que en su carácter de socio puede obtener.

Esta forma de competencia ilícita atenta contra la lealtad que debe existir entre los miembros de una empresa.

l) Actos de sustracción.

Por último mencionaremos este tipo de actos, que para calificarse como desleales, deben derivar de la concurrencia mercantil, y se encaminan a bloquear o impedir el acceso de la clientela a una empresa concurrente, o a los productos fabricados por ésta, sin que se requiera p...

la calificación del acto que el sujeto logre su cometido, ya que basta su idoneidad para provocar los resultados deseados, sin que sea menester que éstos se consigan realmente. El contacto comercial o industrial con la empresa puede ser impedido no sólo a la clientela, sino también a los mismos trabajadores de la empresa o a los proveedores de ésta.

6.- LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL.

Es en el continente europeo donde se encuentran las instituciones más antiguas de la represión en contra de la competencia desleal, éstas son posteriores desde luego, a las primeras épocas del derecho mercantil ya que antes no existía la libre concurrencia.

Efectivamente, a partir de la gran importancia adquirida por la concurrencia mercantil, como resultado de la afirmación de la libertad de ejercicio de las actividades empresariales, se vio la necesidad de crear una disciplina legislativa especial para reglamentar las características de tal concurrencia.

Ante las dificultades que representaba la creación de dicha reglamentación, los órganos jurisdiccionales franceses a través de la jurisprudencia, optaron por basarse en el principio general de la responsabilidad extracontractual a fin de determinar la deshonestidad de una actividad mercantil.

Es decir, la jurisprudencia francesa encuadraba el ilícito disciplinando básicamente la responsabilidad derivada de los daños consiguientes, no sólo a nivel legal, sino haciendo extensiva su interpretación a las normas de las buenas costumbres sociales. En efecto, actualmente, -- tal y como lo afirma R. Plaisant¹²: "La acción de competencia desleal en el derecho francés es una acción de derecho común fundada en el artículo 1482 del Código Civil, según el cual, quien ocasiona por su causa un da-

ño a otro, debe repararlo. Por tanto, los tres elementos para que el juez condene son: la falta, el daño y la relación de causalidad entre los dos."

En Alemania se hicieron los primeros intentos para disciplinar la concurrencia desleal con independencia de la reglamentación de los actos ilícitos, concluyéndose con una disciplina especial creada por la Ley del 7 de junio de 1909 integrada y modificada por disposiciones -- posteriores que se basan fundamentalmente en el abierto contraste que existe entre un acto de competencia desleal y las buenas costumbres.

En los países de habla inglesa como Inglaterra y Estados Unidos, la represión de la competencia desleal se basa en los principios tradicionales de la Ley Común, existiendo, no obstante, en los Estados Unidos, numerosos actos de concurrencia que han sido encuadrados en disciplinas constituidas por leyes especiales que se relacionan particularmente con las prácticas monopolísticas.

En los regímenes socialistas se tiende a la protección de los consumidores a través de los monopolios de Estado "...a los que se fija -- no solamente el precio de las mercancías que producen y de los servicios que prestan, sino también la calidad y cantidad de ellos."¹³

Si bien es cierto que en el sistema soviético los campesinos y artesanos ocupados en la pequeña hacienda, tienen libre disponibilidad de la misma, esto es "...a condición de que no exploten trabajo ajeno, no especulen y actúen en el marco de la Ley."¹⁴

a) ARTICULO 10 BIS DE LA CONVENCION DE PARIS.

Haciendo eco a las corrientes ya expuestas la Convención de París, Código Internacional de Propiedad Industrial, establece en su Artículo-10 BIS, el concepto de competencia desleal en los siguientes términos:

"(1) Los Países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz en contra de la competencia desleal.

(2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados¹⁵ en materia industrial y comercial."

Junto con algunos tratadistas en la materia no consideramos muy afortunada esta definición en virtud de la dificultad que representa para los estudiosos del derecho y más aún para aquellos cuya actividad consiste en la aplicación de las normas correspondientes, el determinar cuales son " los usos honrados en materia industrial o comercial".

Sin embargo, los legisladores internacionales aclararon esto, enumerando los actos que podrían considerarse contrarios a los usos honrados, señalando:

"(3) Principalmente deberán prohibirse:

1o.- Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2o.- Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3o.- Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o en la cantidad de las mercancías."¹⁶

Esta disposición, fundamental en nuestro derecho para la reglamentación de la competencia desleal, es importante para Barrera Graf (Tratado pag. 404) por varias razones:

I. En primer lugar, en cuanto al concepto que acoge de la competencia desleal (párrafo no. 2).

II. En segundo lugar, por la obligación asumida por México de conceder una tutela eficaz, contra dicha competencia, a favor de los naciona-

les de los países de la Unión y, por ende, a favor tanto de los mexicanos como de los extranjeros que fueran súbditos de los demás países unionistas (párrafo no. 1).

III. En tercer lugar, en cuanto que, de una manera expresa, invoca como fuente de la reglamentación de la competencia desleal los usos industriales y comerciales (párrafo no. 2).

IV. En cuarto lugar, en cuanto prescribe de manera automática y ejecutiva, todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (párrafo no. 2).

V. En quinto lugar, por último, en cuanto fija como obligación de los países signatarios el dictar normas que prohiban la realización de aquellos actos y hecho enumerados en los incisos 1o. y 2o. del párrafo no. 3.

7. LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO MEXICANO.

No hay en México una ley especial sobre competencia desleal, aunque existen varios autores que proponen la creación de una.

Sin embargo, la construcción de los actos desleales podría hacerse teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

1o.- La declaración general de responsabilidad por los hecho ilícitos (artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal).

2o.- La doctrina del abuso del derecho (artículo 16 Código Civil para el Distrito Federal).

3o.- Protección civil y penal contra ciertos actos de competencia --

desleal, expresamente previstos por la Ley de Invenciones y Marcas (antes Ley de Propiedad Industrial) y,

40.- Protección en contra de algunos casos de análoga naturaleza mediante normas del Código Penal del Distrito Federal.

En efecto, no solamente en la Ley de Invenciones y Marcas encontramos preceptos de los cuales pueda derivarse alguna represión de los actos de competencia desleal, sino que siguiendo la fundamentación de los respectivos artículos constitucionales que regulan la libertad de trabajo, - otros ordenamientos incluyen preceptos desgraciadamente aislados, con tendencias represivas semejantes, por ejemplo, en el artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales se establece:

" Son actos que afectan gravemente el consumo nacional y se sancionarán con prisión hasta de nueve años y multa de cien hasta cincuenta mil pesos los siguientes:

I...

II. Todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga dificultar la libre concurrencia en la producción y en el comercio."

Es claro que este artículo tiene su fundamento en el artículo 28 Constitucional que en su parte conducente consigna: "...En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social."

y cuya Ley Orgánica se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1934, con el nombre abreviado de "Ley de Monopolios"¹⁷.

En esta Ley de Monopolios en el artículo 5o. fracción II se incluye (de igual manera que en el artículo 253 del Código Penal antes citado) - el término "libre concurrencia" en lugar del de "libre competencia" al establecerse: "Se presumirán tendientes al monopolio: II. La importación de aquellas mercancías, que por las condiciones en que se produzcan, puedan venderse en el país a base de concurrencia desleal."

El ya comentado artículo 1910 del Código Civil, contenido en el capítulo V titulado "De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos", contiene también algunas tendencias represivas orientadas al castigo de los actos de competencia desleal en los siguientes términos:

"Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente en contra de las buenas costumbres cause daño a otro, estará obligado a repararlo, a menos - que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

Desde luego, salta a la vista que la dificultad de aplicación de este artículo consiste en la necesidad de probar, durante el procedimiento, la existencia de la norma consuetudinaria o bien del principio moral vigilado, entendiéndose por norma consuetudinaria aquella que regula los actos prohibidos por la costumbre o la moral.

Sin embargo, decir que las buenas costumbres son las infringidas -- cuando se habla de competencia desleal, es insuficiente, porque las buenas costumbres lo que hacen es proteger el derecho del empresario sobre el aviamiento, ya que, como dice Carnelutti: "La protección contra los actos de competencia desleal consiste en amparar el interés del titular de la hacienda o lo que puede llamarse a cohesión o compacidad."

- 1.- MARIO BAUCHE GARCADIIEGO. Ob. Cit. pág. 77.
- 2.- VALENTIN ANDRES ALVAREZ. Economista Español, cit. por A. Amor Fernández en "La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional". Ediciones Nauta, S.A. Barcelona 1968, pág. 381.
- 3.- CASTAÑEDA. Profesor de Economía en España, autor de un texto de Teoría Económica, cit. por Ibidem. Pág. 382.
- 4.- UMBERTO NAVARRINI. "Tratatto Teorico-Practico di Diritto Commerciale", Fratelli Bocca Torino 1937, Vol. IV, pág. 112. Cit. por Antonio-Díaz Bravo "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 7, enero-junio de 1966, pág. 29.
- 5.- JORGE JUAREZ PAPPAS. "Usucapión de la Propiedad Industrial". Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho, México, 1976, pág. 301.
- 6.- ARTURO DIAZ BRAVO. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal". Ob. Cit. Págs. 30-31.
- 7.- VICENTE BALDO DEL CASTAÑO. "Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil", "Las Relaciones Jurídico-Empresariales". Maricombo Boixaren Editores, Barcelona, 1974, págs. 46-47.
- 8.- F. FERRARA. "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil". Editorial -- Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1950, pág. 219.
- 9.- CARLOS ZAVALA RODRIGUEZ. "Publicidad Comercial". Editorial de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1947, pág. 379.
- 10.- C. CHENEVARD. "Traite de la Concurrence Deloyale". Paris y Ginebra, 1914, cit. por A. Fernández, ob. cit., pág. 193.
- 11.- JORGE VIGNETTES LOPEZ. "La Competencia Ilícita". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, 1975, números 25-26, pág. 246.
- 12.- R. PLAISANT. "La Acción de Competencia Desleal en el Derecho Francés". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-diciembre, 1978, números 31-32, pág. 91.
- 13.- JORGE BARRERA GRAF. Ob. Cit. Pág. 395.
- 14.- A. DENISOV y M. KIRICHENKO. "Derecho Constitucional Soviético". Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1959, pág. 114.
- 15.- "Honest Practices" en el derecho sajón y "Usages Honnetes" en el derecho francés.

- 16.- Texto derivado de la Revisión de Lisboa, que se conservó en la última revisión efectuada en el Convenio en cuestión en Estocolmo, Suecia, - el 14 de junio de 1967.
- 17.- El artículo 3o. de esta Ley define al monopolio como "Toda concentración o acaparamiento industrial o comercial y toda situación deliberadamente creada que permiten a una o varias personas determinadas, imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios con perjuicio del público en general o de alguna clase social."

III. LA MARCA.

1.- DEFINICION.

Consideramos que de los elementos que conforman la llamada "propiedad industrial", la marca es sin duda alguna, el que ofrece mayor relevancia en cuanto a la trascendencia que para los sistemas económicos de cualquier país, reviste la implantación de un sistema jurídico adecuado para su regulación.

a) En la Doctrina.

Es efectivamente la doctrina, la que tiende a definir los conceptos jurídicos, y esto es normal ya que esta tarea de definición incumbe a la doctrina, y las disposiciones legales en nada la limitan, ya que la tarea y fines de la ley consisten en establecer facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificación científica.¹

En el área márceria, los doctrinarios han orientado sus intentos de definición concentrándolos en tres corrientes principales², encabezadas por las teorías que consideran a la marca como un signo indicador de la hacienda productora.

Otra tendencia considera que la marca no es sino un signo que identifica al producto en sí mismo y no a la hacienda productora, tendiendo básicamente a individualizar dicho producto diferenciándolo de otros de su misma especie o clase.

La tercera postura denominada "mixta", es aquella que considera a la marca tanto indicadora de procedencia como individualizadora del producto.

Con respecto a los tratadistas que apoyan la primera definición, podemos mencionar a Aina³, quien indica que: "La marca de fábrica o de comercio, es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende."

Pouillet⁴, a su vez afirma que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre.

En cuanto a los que consideran a la marca como un agente individualizador del producto mismo, podemos mencionar a Laborde quien afirma que -- corrientemente se confunde la "marca de origen" con la marca emblemática, la primera designa el lugar de procedencia, y la segunda designa la persona, el establecimiento o el producto.⁵

Por su parte el Dr. Ladas⁶, expone que una marca es fundamentalmente un signo, un símbolo o emblema que señala y/o distingue las mercancías de un productor de las de otro.

Las características básicas de los dos grupos de definiciones expuestas, son reunidos por Sepúlveda⁷, quien expresa que la marca es un signo para distinguir, que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la empresa o industria, diferenciándolos de otros y tiene -- por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante su identificación.

En ese mismo sentido, Guiseppe Ferri⁸, nos dice que la marca es el signo distintivo del producto y precisamente el signo a través del cual se comprueba la procedencia de la mercancía de una determinada empresa. -- La marca es un signo extrínseco del producto, es decir, que éste debe estar completo, sea funcional o estéticamente; la marca no puede, por tanto, consistir en la forma del producto o de la envoltura.

Con un fuerte carácter innovador, la escuela italiana contemporánea dirigida por Tullio Ascarelli, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela y considera que la razón de ser de la misma radica en la diferenciación que se logra a través de su empleo y con relación a los consumidores.

La protección de la marca constituye - afirma esta doctrina - "ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en su publicidad, es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto sus límites son la función distintiva que cumple."⁹

b) En las Leyes Mexicanas de la Materia.

Las leyes mexicanas de la materia, entendiendo como tales, la abrogada de Propiedad Industrial y la vigente de Invenciones y Marcas, no intentan elaborar un verdadero concepto de marca y se concretan a señalar que: "Pueden constituir una marca... y en general cualquier medio material, que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase."¹⁰

Con la misma tónica se indica, asimismo, que las marcas de productos "se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase."¹¹

De las consideraciones expuestas puede deducirse que nuestra legislación se pronuncia, sin intentar definiciones propiamente dichas, por considerar a la marca como un signo individualizador del producto, en concordancia con la segunda de las tesis doctrinarias antes consideradas.

2.- ANTECEDENTES HISTORICOS.

2.1.- Internacionales.

La adopción de un signo distintivo para la identificación de su mercancía es en el comerciante un aspecto que se remonta prácticamente a los orígenes de la humanidad. Al situar históricamente el nacimiento del hombre comerciante, encontraremos sin duda alguna el origen de la marca.

En efecto, es la marca como institución, la primera que aparece en la antigüedad con relación a las demás instituciones de la propiedad industrial.

Se puede afirmar asimismo que, mientras en las patentes de invención en los modelos de fábrica industriales o artísticos, es la creación la razón primordial de su existencia, en el área de las marcas no es esto lo básicamente importante, ni lo que da nacimiento al instituto, sino que lo es la necesidad de evitar en una forma objetiva y ostensible la competencia desleal y la confusión consecuente con el consumidor.

De conformidad a esta idea Jack¹² afirma que en materia de marcas, - "es más importante establecer medios eficaces contra la competencia desleal que principios jurídicos rigurosos".

Comparta esta opinión Stephen P. Ladas (autor ya citado) al apuntar que "histórica y naturalmente la protección de las marcas entra en el dominio de la protección contra la competencia desleal, la cual está basada en la honorabilidad y la rectitud, o sea en la prohibición de perjudicar ilícitamente la actividad ajena."

Por otro lado la antigüedad, tanto del uso de la marca como de su regulación jurídica, difiere notablemente del de las invenciones, ya que --

desde la época anterior a Cristo y particularmente en el antiguo Derecho Romano se regulaba el uso de la propiedad de las marcas sancionando la imitación a través de la actio injuriarum o de la actio delicti establecida por la Lex Cornelia. En esta legislación se castigaba al usurpador de un signo marcario o de un nombre, sin que se precise si la causa de la sanción era la adopción de signos distintivos con fines fraudulentos, o si el castigo se establecía por violación de actos distintivos, ya que se causaba una confusión entre los productos y se hacía difícil el reconocimiento de la propiedad respecto de las marcas de fábrica particulares, o si bien la esencia jurídica de la sanción estaba basada en la represión de la concurrencia desleal que se traducía en la usurpación de la clientela.¹³

Los Estatutos de Mercaderes de la ciudad de Cremona prohibían - ya " el uso de la marca de otro mercader... sin su especial licencia", o bien "que se hiciera marca semejante a la de otro comerciante... ocupándose de condenar y hacer efectuar que ningún otro use de tal -- marca... y todo mercader contraventor incurra en la pena de 25 li-- bras imperiales, la mitad de la cual multa, ingrese en la mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador".¹⁴

Por otra parte se piensa que "las primeras leyes en materia de inventos se encuentran en la Venecia del Renacimiento y la Parte Veneciana de 1474". Esta última puede considerarse como la primera ley en materia de patentes, cuyos efectos sistemáticos son los que, incluso en los primeros años de 1400, fueron expedidos por la República Veneta.¹⁵

Desde la más remota antigüedad, pastores, ganaderos y gañanes usan marcas para distinguir las reses y cabezas de sus ganados. Entre los pueblos y pastores de la Arabia se habla de la marca "como de una institución divina transmitida a los hijos del desierto por su padre común Ismael".¹⁶

En el Museo Pompeyano de Nápoles hay un gran número de ánforas que llevan la marca, usándose como tal el nombre de aquel licorista de la antigüedad Marcus Mollus inventores de un licor muy apreciado en aquellos tiempos, "Licuanem Optimum M. Mollus".¹⁷

2.2. EN MEXICO.

Por lo que respecta a los antecedentes históricos de las marcas en nuestro país, puede indicarse que por lo que toca a la época precortesiana, a pesar de la avanzada cultura de los pueblos del Anáhuac y de los importantes avances que introdujeron en algunas ramas de la ciencia del derecho, no se tienen antecedentes que permitan concluir a ciencia cierta la existencia de instituciones reguladoras del derecho sobre las marcas.¹⁸

En la época colonial y debido al monopolio comercial estricto que España establecía con relación a sus colonias, y que derivaba en un comercio prácticamente doméstico en éstas, no se requería del uso de signos distintivos ni de instituciones jurídicas reguladoras de dicho uso.¹⁹

Sin embargo, son propias de la época, las marcas empleadas en objetos de metales preciosos "que tendían a controlar el pago de los derechos reales fijados en la explotación de los minerales".²⁰

Fue hasta el México independiente que se incorporaron a las legislaciones generales de la época algunos preceptos que pueden considerarse precursores de las legislaciones marcarias actuales, (Código de Comercio de 1854, Código Civil de 1870 -que incorpora antecedentes de protección marcaria con adaptación a los Derechos de Autor-, Código Penal de 1871, Código de Comercio de 1884, Ley del 11 de diciembre de 1885 y Código de Comercio de 1889).

Es hasta el período presidencial de don Porfirio Díaz cuando se --

promulga el 28 de noviembre de 1889, la Ley de Marcas de Fábrica considerada como el primer ordenamiento especial en la materia, antecedente verdadero de las actuales legislaciones autónomas.²¹

Esta ley de una manera expresa consignaba el concepto de marca diciendo en su artículo 10. que: "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinado de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

Si se toman en consideración los someros antecedentes históricos - proporcionados del nacimiento de los signos distintivos y de su protección jurídica, puede notarse que, la razón lógica de que la marca tenga orígenes más antiguos que la invención, deriva de que es indiscutiblemente más fácil el ocupar materialmente que el crear. Es más sencillo - señalar o "marcar" un objeto ya existente, que el inventar otro nuevo.

Es realmente a la época moderna a quien corresponde el invento de la "propiedad industrial" debido a que "en la antigüedad el trabajo industrial se hallaba organizado en gremios y corporaciones por lo que no había en realidad actividad individual sino colectiva y cuando algo se inventaba, solía beneficiar exclusivamente al gremio".²²

Esto nos permite deducir que el origen de la marca radica en la posesión de un símbolo, de un signo o de una identificación; de ahí que muchas de las marcas más antiguas y particularmente "aquellas provenientes de la alfarería y que han sido encontradas en las ruinas de Ampurias en Cataluña, se identificaban mediante una descripción del nombre del artífice o de la fábrica inscrita dentro de la figura de un pie. Para algunos autores antiguos como Pella y Forgas es posible que dicho pie significara el acto de posesión que sobre los símbolos querían significar los antiguos artesanos,²³ ya Pablo establecía el pedis sedibus o sea la implantación del pie sobre algún objeto, como la base para definir la institución de la posesión.²⁴

3.- NATURALEZA JURIDICA.

Consideramos, junto con el maestro Justo Nava Negrete²⁵ que es de vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico, y por otra parte para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

a) Derecho Público y Derecho Privado.

Existe una corriente de autores como Ferrara²⁶, Ramella²⁷ y Georges de Ro²⁸ que sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción a los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc..

Para otros autores, el derecho de las marcas se encuentra dentro del Derecho Público (en particular en el Derecho Administrativo), así lo afirman Pallares, De Pina y Rojina Villegas.²⁹

Por otro lado, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto dentro del Derecho Privado como del Derecho Público, es decir se trata de un derecho mixto pero principalmente fundado en el Derecho Privado, en este sentido es la opinión de Roubier³⁰ y Pedro G. de Medina.³¹

Pensamos que la primera opinión es la más acertada, puesto que como ya hemos dejado asentado la marca surge de la necesidad del comerciante individual de identificar su producto.

b) Teoría de los Derechos Reales y de los Derecho Accesorios.

Las más antiguas concepciones de la naturaleza jurídica de las marcas iban desde aquellas que consideraban a estos signos distintivos verdaderos Derechos Reales, hasta las que veían implícito en el derecho de la marca, un auténtico derecho de propiedad directo, absoluto y exclusivo.

También dentro de las concepciones originales de la naturaleza jurídica en cuestión, cabe citar aquellas que aseveraban que el titular de una marca tenía derecho a ésta como consecuencia de la propiedad que tenía sobre los productos.³²

M. Rocondi³³ critica estas teorías señalando que el derecho al uso exclusivo de la marca no es autónomo, o sea que no tiene como objeto a la marca en cuanto tal, ni puede considerarse un accesorio del derecho al producto. La prueba de la no autonomía del derecho en estudio radica -afirma- en que dicho derecho no puede transmitirse independientemente de la hacienda y en que la transmisión de ésta implica también la de la marca. Aceptar por otra parte -señala- que el derecho de la marca sea un accesorio del derecho al producto, sería tanto como admitir que la venta de cualquier producto, al que se adiciona la marca, lleva implícita la transmisión de dicha marca.

c) Teoría de los Derechos Intelectuales.

En esta teoría, por primera vez se contempla la necesidad de encuadrar el derecho a la marca en una clasificación sui-generis distinta a la clásica de Derechos Reales y Derechos Personales. Así, considera como derechos intelectuales aquellos cuyo objeto es propiamente la creación o, en otras palabras, el producto de la inteligencia del hombre.

Edmond Picquard, intenta desvirtuar esta afirmación y sostiene la teoría, de la cual es el principal representante, que a pesar de que --

"el esfuerzo intelectual de creación está reducido a un mínimo y hasta puede llegar a ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para incluirlos en los Derechos-Intelectuales".³⁴

d) Teoría de los Derechos Inmateriales.

Esta tendencia pugna por establecer que la importancia de una institución jurídica no radica en la forma de su creación, sino en la conveniencia social que para una comunidad representa, en un momento dado, al proteger y sancionar un derecho.

La evolución de la sociedad tras aparejada una evolución constante de los derechos por lo que al lado de los derechos clásicos, se protegen actualmente, por su valor social y económico los derechos industriales y por su valor económico y moral los derechos literarios y artísticos.³⁵

Tanto los derechos industriales como los literarios y artísticos - tienen como objeto cosas intangibles y carentes de materia, por lo que se califican, de acuerdo a la teoría expuesta como derechos inmateriales.

e) Teoría de los Derechos Individuales.

Diffícilmente desligable de la teoría de los derechos de personalidad a los que realmente se refiere, es aquella teoría que considera -- que conjuntamente con los bienes inherentes al individuo, como el derecho a la salud, a la libertad, al honor y al nombre propio, se encuentra el derecho a la marca.

Para aceptarla, sería menester conceder que la marca identifica - a la hacienda productora y no al producto en sí, lo que es inaceptable

en un mundo altamente industrializado y comercializado como el actual -- en que las marcas tienden a tener vida autónoma con independencia de -- tal o cual empresa.

De la esencia de esta misma teoría deriva aquella que considera in-- timamente ligadas a la hacienda y a la marca, oponiéndose a la libre -- transferencia de una sin la otra. M. Rotondi, representante de esta pos-- tura, concluye de tal suerte, que el derecho al uso de la marca es "un-- diritto accesorio al diritto del titolare sulli-azienda"³⁶ y que en con-- secuencia sólo sigue la suerte de ésta como un particular coeficiente -- de su valor o de una parte o rama de ésta.

f) Teoría de los Bienes Inmateriales.

Esta es la tesis que puede considerarse de mayor actualidad, no ag-- lamente en los intentos orientados a determinar la naturaleza jurídica-- de las marcas, sino en aquellos encaminados a estructurar la propiedad-- industrial en general.

Pensamos que, sin negar los méritos que otras teorías puedan tener, tomando en cuenta los momentos históricos que les dieron vida, la teo-- ría de los bienes inmateriales es la que más luz suministra en cuanto a la naturaleza de las creaciones intelectuales y la que mejor permite to-- mar conclusiones en armonía con las condiciones económicas, sociales y-- técnicas de nuestro tiempo y de nuestro país.

Por bien inmaterial entendemos, aquel externo al sujeto en el que-- se individualiza la creación intelectual tutelable y como tal, se con-- vierte en punto de referencia de derechos absolutos.³⁷

Otras tendencias identifican al bien inmaterial como sinónimo de -- creación intelectual mientras algunas mas lo conciben en contraposición a cosas corporales "y se habla entonces de cosa incorporal".³⁸ Ya los --

romanos conceptualizaban a las cosas corporales como aquellas perceptibles por los sentidos y a contrario sensu las incorporeales, es decir, -aquellas que no son perceptibles inmediatamente por los sentidos.³⁹

Independientemente de que el concepto de bien inmaterial se apegue a la doctrina clásica o a los planteamientos de la doctrina italiana -- contemporánea, es indiscutible que el derecho actual reconoce definitivamente la necesidad de tutelar este tipo de bienes entre los que se incluyen las marcas, las patentes, los nombres comerciales, etc., imputandoles derechos absolutos. El problema radica en determinar cual es precisamente el interés tutelado por el Estado en su tendencia proteccionista, cuando ésta se relaciona con los bienes inmateriales antes señalados.

La doctrina se pronuncia generalmente en pro de dos corrientes --- principales; aquella que ve la justificación última de la disciplina en su función para el progreso cultural y técnico y la que la estima como un premio al trabajo (derecho premial). Dentro de ésta última tendencia se agrupan aquellos que propugnan por la libre circulación de la marca, o sea por la superación del principio de la especialidad y por equiparar en el terreno de protección a las marcas registradas y a las que no lo estén.⁴⁰

Asimismo al reconocer al bien inmaterial (en el cual se individualiza la creación intelectual) como un punto de referencia de derechos absolutos, se da pie a que algunos autores asemejen el interés tutelado con un verdadero derecho de propiedad.

Carnelutti, por ejemplo, considera que dentro de los derechos absolutos o primarios se incorporan los derechos de personalidad, o sea, aquellos inherentes a la persona por su carácter de tal y los derechos de propiedad que se dividen en derechos de propiedad material y en derechos de propiedad inmaterial.⁴¹

El bien inmaterial tutelado por la propiedad del mismo nombre es para este autor, la misma hacienda entendida como la organización de los factores de la producción con una finalidad económica; organización debidamente aviada, o sea imbuída de la energía o idea del autor de la hacienda. Carnelutti va aún más allá al considerar que, en consecuencia, el bien inmaterial tutelado por una marca o una patente es precisamente la idea, inventiva, en el caso de la patente y "el aviamiento", que también se resuelve en fuerza psíquica acumulada en la hacienda, en el caso de la marca. En otras palabras si no hay hacienda, y consecuentemente si no hay aviamiento,⁴² no hay marca, la cual viene a ser consecuentemente no un bien en sí, sino un interés, o sea una mejor posición para disfrutar el bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce.⁴³

g) Tendencias derivadas.

En contraposición a la tesis, tendiente a considerar el aviamiento como bien inmaterial directamente tutelado, la misma Escuela Italiana Contemporánea ha diversificado sus posturas orientando dicha tutela a áreas diferentes.

Greco, por ejemplo, separa la conexión existente entre bienes inmateriales y hacienda, viendo un bien inmaterial, y por lo tanto, tutelado directamente, en la clientela.⁴⁴

Casanova, considera por otra parte que el hilo conductor se encuentra en el concepto de monopolio.⁴⁵

Franceschelli, recurre a la teoría del monopolio o de la clientela para explicar las instituciones relacionadas con los bienes inmateriales, lo que en opinión de Ascarelli⁴⁶ es un volver atrás en el planteamiento de estas instituciones, propio de las leyes inglesas, desconociendo el progreso realizado en el derecho de la Europa continental.

Ascarelli, derivando su postura del concepto de bienes inmateriales, llega a la conclusión de que el interés tutelado, en la disciplina de las instituciones relativas a las invenciones, a las obras del ingenio y en general a los bienes inmateriales, es la concurrencia y particularmente la probabilidad de ganancia derivada del ejercicio del derecho absoluto relativo al bien inmaterial externo al sujeto, y considerado como la individualización de la creación intelectual.

En otras palabras, el interés tutelado en los bienes inmateriales, no es, para este autor, el que tiene por objeto el goce de la cosa material, en la que la creación intelectual se exterioriza, sino el de la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación intelectual en una actividad frente a terceros.⁴⁷

h) El Interés Tutelado en las Resoluciones Judiciales.

Sin basarse específicamente en alguna de las posturas expuestas, pero tomando en cuenta sus presupuestos, la actividad judicial, al decidir los casos concretos en que se involucran violaciones al derecho de la marca, tiende a proteger generalmente dos valores específicos, considerándolos como el interés tutelado directamente por el derecho a la marca en cuestión. Por un lado protege el fraude o engaño al consumidor y por otro la desviación de la clientela y la expectativa de utilidad legítima del titular del derecho.

En los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso *Du Pont Cellophane Co. vs. Waxed Products Co.* (1936) 85F (2d) 75; 26 TM Reporter s 13 (40) el Tribunal de Apelaciones -al revocar el fallo del Juzgado de Distrito que había considerado que la marca es independiente de lo que está en la mente del consumidor, cuya interpretación del significado de una palabra usada como marca es inmaterial- aseveró: "Dicha teoría está en desacuerdo con la naturaleza del derecho de marcas. Los derechos del reclamante deben ser basados en una lesión que el demandado le ha ocasionado".

nado al engañar a los consumidores acerca del origen de las mercancías vendidas, desviando así su clientela. Tales derechos no están fundados en una simple autorización sobre una palabra o un signo sino en una acción para impedir el engaño".⁴⁸

En la Gran Bretaña, la idea de impedir el fraude al titular del registro, como interés directamente tutelado, puede constatarse en la parte relevante de la resolución dictada en el caso Ford vs. Foster -- (1872 L.R. 7ch. 354 relacionado con la marca Eureka)⁴⁹ que señala: --- "... el derecho a la marca identificado como derecho de un comerciante a que no se le defraude por la venta de otros artículos, que al usar su marca se venden como si fueran suyos."

1) La Marca como un Derecho de Propiedad.

Es fácil notar que el común denominador de las principales tesis expuestas, para explicar la naturaleza del derecho a la marca y el consecuente interés tutelado por dicho derecho, está constituido por el concepto de "propiedad".

Particularmente Carnelutti en su teoría de la propiedad inmaterial, y Ascarelli con su doctrina de los bienes inmateriales y de los derechos absolutos relacionados con éstos, concluyen aceptando la existencia de un tipo sui-generis de propiedad en la naturaleza de los derechos relacionados con los signos distintivos.

Ferrara es aún más definitivo en su postura y como resultado de su "rica investigación"⁵⁰ afirma que la marca es en sí un auténtico derecho de propiedad ya que por un lado existe una entidad económica y por otro la vinculación de dicha entidad al señorío exclusivo de un sujeto al cual le es dado usarlo mientras que además, la tutela concedida sobre este bien, se diferencia claramente a virtud de notas específicas e inconfundibles, de aquella otra que garantiza al sujeto el ---

goco de los otros bienes.⁵¹

Con la misma tónica se afirma en el medio latinoamericano que "el derecho a la marca no es más que un derecho de propiedad que se ejerce mediante el uso de la marca".⁵²

4.- FUNCION DE LA MARCA.

La marca puede definirse en términos generales, como la aptitud de un signo distintivo para proteger, indicar la procedencia, garantizar la calidad y promover el consumo de un producto o el uso de un servicio.⁵³

Estas características que se incluyen en la definición de la marca constituyen la estructura de su función, ya que es en la efectividad de las mismas que radica el éxito de una marca.

Puede añadirse que la finalidad de la marca radica, asimismo, en su capacidad tanto para formar una clientela a través de la fácil identificación de los productos en el mercado, como en su aptitud para constituir un medio de acaparamiento de dicho mercado al polarizar la atención del consumidor hacia un producto que satisface una necesidad independientemente de su composición, eliminando virtualmente la competencia de otros productos. Estas funciones permiten que, en cierta forma, las marcas sustituyan a las patentes cuando éstas han caducado extendiendo los monopolios de la explotación de las invenciones, v.g., de las composiciones químicas, más allá de la vida legal de tales patentes, ya que el consumidor continuará orientándose por la marca del producto, sin importar que los competidores fabriquen libremente éste y lo expandan al amparo de otras marcas.⁵⁴

1.- ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO, "Concesión Minera y Derechos Reales", Porrúa Hnos. y Cía., México 1946, p. 98, cit. por D. Rangel Medina, - D. Marcario, p. 159.

2.- Aunque hay autores como el Doctor David Rangel Medina que agrupan a las corrientes definitivas hasta en cuatro clasificaciones. Consideramos que ésta que exponemos reúne características más completas.

3.- ARMENGAUD AINE, "Traité Practique des Marques de Fabrique et de Commerce", Paris, 1898, p. 3.

4.- E. POUILLET, "Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence-Deloyale", 6a. Edición, Paris, 1912, p. 13.

5.- A. LABORDE, "Traité Théorique et Practique des Marques de Fabrique et de Commerce", Paris, 1911, no. 5.

6.- STEPHEN P. LADAS, "The International Protection of Industrial Property", Harvard University Press, Cambridge, 1930, pag. 480.

7.- CESAR SEPULVEDA, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México 1955, p. 63.

8.- "Manuale di Diritto Commerciale", num. 56.

9.- TULLIO ASCARELLI, "Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales", Bosch Casa Editorial, Barcelona 1970, pag. 438.

10.- Artículo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial.

11.- Artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas.

12.- Cit. por ANTONIO AMOR FERNANDEZ, "La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional", Ediciones Nauta, S.A., Barcelona, 1965.

13.- AGUSTIN RAMELLA, "Tratado de Propiedad Industrial", Tomo II, p. 3 cit. por SONIA MENDIETA R., "Evolución Histórica de las Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Enero-Junio de 1963 pp. 68-69.

14.- IDEM. a 13.

15.- IDEM a 9 p. 489.

16.- PEDRO ESTASEN, "Derecho Industrial de España", F. Seix Editor, -- Barcelona, España, 1901, pag. 158.

17.- IBIDEM, pag. 159.

- 18.- D.RANGEL MEDINA, ob. cit., p. 5.
- 19.- Para una mayor profundidad en el tema pueda consultarse el libro: "Derecho de las Marcas", JUSTO NAVA NEGRETE, Porrúa, 1985.
- 20.- D. RANGEL MEDINA, ob. cit. pag. 6-7.
- 21.- IBIDEM pp. 12-22.
- 22.- IBIDEM pp. 163.
- 23.- PELLA Y FORGAS, "Derechos del Inventor y Patentes de Invención",- p. 12, cit. por Pedro Estasén, ob. cit. pp. 164.
- 24.- Digesto, Libro XLI DIT.- 2.- Ley Primera, (cit. por Pedro Estasén, ob. cit. pp. 164).
- 25.- JUSTO NAVA NEGRETE, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, -- S.A., 1985.
- 26.- FRANCISCO FERRARA, "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil", E-ditorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, p. 221.
- 27.- AGUSTIN RAMELLA, ob. cit. pag. 8 y 9.
- 28.- GEORGES DE RO, "Commentaire de la loi du 1er avril 1879 sur les -marques de Fabrique et de Commerce", Bruyant, Christophe & comp. ---- Editeurs, Bruxelles, 1977, pag. 28.
- 29.- DAVID RANGEL MEDINA, ob. cit. pag. 115 (citados por).
- 30.- PAUL ROUBIER, "La Droit de la Propriété Industrielle", Librairie -du Recueil Sirey, S.A., Paris, 1952, I, pag. 45.
- 31.- DE MEDINA Y SOBRADO, "Naturaleza Jurídica de la Propiedad Indus--trial y Protección de los Inventores en el Derecho Internacional y en-el Interno", La Habana, 1949, pag. 25.
- 32.- SONIA MENDIETA, "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas", --- R.M.P.I.A. No. 7, Enero-Junio 1966, p. 14.
- 33.- MARIO ROTONDI, "Diritto Industriale", Edizioni de la Rivista di -Diritto Privato, Milano 1941, p. 89.
- 34.- Cit. por SONIA MENDIETA N., ob. cit. p. 142.
- 35.- KOHLER cit. por S. MENDIETA N., ob. cit. p. 144.

- 36.- M. ROTONDI, ob. cit., p. 89.
- 37.- T. ASCARELLI, ob. cit. p. 283.
- 38.- IBIDEM, pag. 286.
- 39.- JORGE JUAREZ PAPPAS, ob. cit. p. 160.
- 40.- T. ASCARELLI, ob. cit. p. 279.
- 41.- F. CARNELUTTI, ob. cit. p. 66.
- 42.- La hacienda como referencia no ha contribuido al progreso de la disciplina, sino que ha provocado una tendencia a una mayor rigidez.
- 43.- "La hacienda aviada es como un reloj al cual se le ha dado cuerda", F. CARNELUTTI, IBIDEM p. 54.
- 44.- Cit. por T. ASCARELLI, ob. cit. p. 8.
- 45.- IBIDEM.
- 46.- IBIDEM, p. 9.
- 47.- IBIDEM, p. 280.
- 48.- Cit. por STEPHEN P. LADAS, "Transformación de una Marca en Término Genérico", R.M.P.I.A., no. 4, Julio-Diciembre 1964, p. 258.
- 49.- IBIDEM, p. 263.
- 50.- Calificación mencionada por T. ASCARELLI, ob. cit. p. 8.
- 51.- F. FERRARA, ob. cit. p. 225.
- 52.- SONIA MENDIETA R. ob. cit. p. 258.

IV. DELITOS Y COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS.

1.- DISPOSICIONES JURIDICAS.

A) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La competencia desleal en materia de marcas está regulada específicamente por la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de febrero de 1976, por las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del viernes 16 de enero de 1987, mediante el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y por su reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

Es por eso que procederemos a realizar un análisis de esta Ley en los artículos que consideramos relacionados de alguna manera con la competencia desleal:

" Artículo 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por los trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga."

Como se desprende de la lectura de este primer artículo, la Ley de Invenciones y Marcas señala ya desde su primer precepto que regula en forma específica la competencia desleal en relación con los derechos que la misma otorga, encontrándose entre estos la protección de las marcas.

Por tanto, consideramos que cualquier otra acción que se intente para reprimir la competencia desleal en esta materia, basándose en leyes

de materias diversas, no podrá ser calificada técnicamente como una acción encaminada per se a reprimir la competencia desleal en materia de marcas, sino que deberá definirse de acuerdo al área jurídica en que se interponga tal acción. Por ejemplo, el demandar daños y perjuicios por la vía civil, derivados de un menoscabo patrimonial producido por una competencia desleal en materia de marcas, en nuestro concepto será una acción meramente civil, surgida así de ese procedimiento mercantil engañoso, y circunstancialmente dirigida a reprimir dicho hecho deshonesto, más no por eso debe ser considerada como el medio idóneo para contrarrestar ese tipo de conductas.

En resumidas cuentas, como la misma Ley lo especifica en su ya --- transcrito artículo I, la misma regula la represión de la competencia desleal en forma especial y es ahí (en esa Ley) en donde deben encontrarse los medios represivos de la misma.

" Artículo 2.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta en los términos de la Ley que lo creó así como las dependencias del Ejecutivo Federal cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considere conveniente."

Este artículo se concreta a señalar, de manera innecesaria desde nuestro punto de vista, que las disposiciones de la Ley son de orden público y de interés social, y nos parece innecesario porque a nuestro leal saber y entender todas las disposiciones legales deben de ser de orden público y de interés social, aún y cuando lo mismo no se exprese en forma específica en el texto de la ley.

Sin embargo, lo que sí es importante comentar es que la aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

" Artículo 88.- El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

Pensamos que este artículo es importante porque establece el derecho de uso exclusivo de una marca para el titular del registro, excluyendo del goce de semejante privilegio a toda aquella persona que pretenda usarla existiendo un registro previo en la Dirección General de Inventiones y Marcas. De aquí parte, por tanto, el presupuesto básico para ejercitar una acción en contra de quién este usando una marca ya registrada, puesto que el artículo en comento es muy claro, ya que otorga el derecho de utilización de la marca exclusivamente al titular del registro.

" Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente."

La importancia de este artículo se puede examinar en relación con lo que establece el artículo siguiente:

" Artículo 91.- No son registrables como marca:

I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior.

Nos parece una falta de técnica jurídica la inclusión de esta Fracción en la Ley de Inventiones y Marcas, ya que bastaba con que en el artículo anterior se señalaran las características indispensables para constituir una marca para que se entendiera a contrario sensu que todo aquello que no podía constituir una marca no sería registrable como tal.

" VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos."

Con respecto a esta fracción el Doctor David Rangel Medina¹ opina que el escudo de armas nacional consiste en letras, normas y figuras - que usa o debe usar el Estado para distinguir las cosas pertenecientes o emanadas del gobierno, lo cual quiere decir que estos elementos son los que usa el poder público para diferenciar las cosas oficiales de las particulares.

Los escudos de armas y los emblemas nacionales representan la dignidad y personalidad del Estado, de sus glorias y tradiciones. Y en -- tanto que dichos atributos simbolizan la soberanía nacional, no pueden ser objeto de una vulgarización industrial y mercantil que lesionaría los sentimientos que interpretan. Hay otras razones específicas de orden público que fundamentan las prohibiciones de que trata esta fracción y que pueden concretarse en que, por una parte, la Ley se ha propuesto evitar que algún productor o comerciante, mediante el registro de esos signos, se los apropiase para amparar sus actividades comerciales o industriales y hacer que sus productos o mercancías o servicios, adquiriesen con la imposición de la marca un sello oficial que en verdad no tendrían.

Por otra parte, y esto es muy importante para nuestro objetivo una marca así formada induce fácilmente a engaño, porque da lugar a suponer que el titular goza de especialidades o privilegios o que elabora el producto bajo la vigilancia del Estado, o que se trata de establecimientos que forman parte de la Administración Pública.

Es decir, que de no existir la norma prohibitiva, tampoco se impediría la posible confusión de los objetos, productos o servicios oficiales con los de fabricación o propiedad privada.

Lo mismo puede decirse respecto a los demás casos que señala la --fracción en comento, es decir, se trata de proteger al público de ser --engañado por el comerciante que utilizara estas siglas o denominaciones de organismos reconocidos oficialmente.

" VIII. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas."

Sería absurda la admisión como signo o medio material para constituir una marca, la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

Esto obedece a que cualquiera que sea la imagen o dibujo que ostente la moneda, el mismo tiene una significación de carácter oficial, ya que es el Estado a quien corresponde la emisión de monedas y billetes de banco, y por lo mismo, es considerado como signo de fé pública, por lo tanto es indudable que se haría creer al consumidor que los productos o servicios así marcados tienen una procedencia oficial.

En cuanto a los medios oficiales de pago nacionales o extranjeros, su ilegitimidad e ineficacia para constituir signos marcarios fluye por sí misma, en virtud de su naturaleza pública.

Finalmente, en cuanto a las monedas conmemorativas, éstas no pueden ser reproducidas o imitadas para constituir signos marcarios, en virtud de su significación pública que se les atribuye, aunado a su carácter oficial.

" X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposicio--- nes, ferias, congresos, évenos culturales o depor--- tivos reconocidos oficialmente."

El uso de los signos o distinciones honoríficas que enumera este - precepto por un tercero, constituye una infracción administrativa (Art. 210, fracción VII); siendo acreedor a la correspondiente sanción previg--- ta por el Artículo 255 de la misma Ley.

Las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios, condecora--- ciones o distinciones honoríficas representan el trabajo y el esfuerzo; constituyen una consagración a la superioridad, así también son verdade--- ras recomendaciones a la confianza del público² y sólo a sus titulares--- corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial signifi--- can el sello o certificado de la excelencia del artículo, recomienda su elección y contribuyen a aumentar su venta, a la vez que el crédito y - la reputación del establecimiento que los fabrica³, y que el competidor que falsamente emplea tales indicaciones no sólo engaña al público con--- sumidor, sino que además disputa deshonestamente⁴.

Según Jugbart Rippe, las distinciones son: "Una forma de recomen--- darse ante el público y atraer clientela, por lo que el hecho de su u--- surpación por otros comerciantes autoriza la calificación de acto des--- leal⁵.

" XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y - retratos de personas, sin consentimiento de los - interesados o, si han fallecido, de sus ascendien--- tes o descendientes de grado más próximo."

Se puede decir, junto con el Doctor Rangel Medina⁶ que ésta prohi--- bición obedece a una protección a los derechos de la personalidad, que--- son aquellos derechos que, a diferencia de los patrimoniales, garanti---

zan al sujeto el señorío sobre una parte esencial de la propia personalidad. Tienen por objeto los modos de ser, físicos o morales de la persona. Es decir, son aquellos derechos que conceden un poder a la persona para proteger la esencia de su personalidad y sus más importantes -- cualidades, como la vida misma, el nombre y el honor.

Sin embargo, cualquiera que sea la catalogación de los derechos de la personalidad, siempre se incluyen en el cuadro de tales derechos: El derecho al nombre, como categoría a su vez del derecho a la identidad -- personal o a la individualidad, y el derecho a la imagen, como una especie de los derechos morales o derechos al honor. Por consiguiente, la -- inadmisibilidad del registro como marca de los signos a que alude la -- fracción arriba transcrita (nombres, firmas, sellos y retratos), deriva de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atributos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera íntima del sujeto. En este caso, la violación de intereses privados que determina la ilicitud de la marca no proviene de la usurpación de la marca de otro, sino que se produce porque la marca pugna con los llamados derechos de la personalidad.

" XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios y simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su -- conformidad."

Este artículo contiene normas que implícitamente reprimen la competencia desleal en materia marcaria, ya que al prohibir el registro como marca de los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, así como los personajes tanto ficticios como simbólicos, como los humanos -- de caracterización sin el consentimiento o conformidad de los interesados, protege al público consumidor y al mismo titular de estos derechos contra un posible uso no autorizado de estos elementos por un tercero.

Evitando que el público consumidor piense que los productos que están siendo amparados con esas marcas tienen algo que ver con el verdadero titular del derecho atacado, e impidiendo al mismo tiempo que el competidor deshonesto obtenga un lucro indebido de esta falaz pretensión.

" XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario."

Tal y como lo han sostenido los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa en el Distrito Federal y como se desprende de la lectura de la fracción antes transcrita, los nombres geográficos pueden constituir signos marcarios tales como: Las denominaciones geográficas propias y comunes así como los gentilicios, nombres y adjetivos, siempre y cuando no se presente cualquiera de estas dos circunstancias: A) Cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y, B) Cuando puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la mencionada procedencia⁷.

Por denominación geográfica debe entenderse el nombre geográfico de un país, estado, ciudad, localidad, población, zona, por el de un país, o una región o un accidente geográfico o el de algún lugar de la tierra; dicha denominación debe ser conocida por el común de las gentes y no sólo por expertos en geografía.

Asimismo, y como indicaba nuestra anterior Ley en la materia en su artículo 148, la indicación de procedencia es la designación o mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un producto.

Una vez delimitados los conceptos de denominaciones geográficas e indicaciones de origen, los primeros pueden constituir signos marcarios mientras no exista una vinculación estrecha o relación directa con la zona geográfica o fuente de producción que indique la procedencia de las mercancías o de los servicios, o en su caso, por la vecindad o cercanía que permitan crear en el público confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos. Esta última situación ha sido objeto de una tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aunque, interpretando la fracción XII del artículo 105 de la Ley anterior (Ley de la Propiedad Industrial), que en su parte -- conducente es similar a la fracción en comento, siendo por lo mismo aplicable. Dicha tesis sostiene lo siguiente:

" La prohibición contenida en el Artículo 105, fracción XII de la Ley de la Propiedad Industrial debe entenderse para los casos en que el error o confusión sobre la procedencia de los artículos haga víctima de engaño al público consumidor o en el que el titular o usuario de una -- marca aproveche para sí el crédito industrial o comercial no creado exclusivamente por los méritos de sus propias mercaderías, sino logrado -- por otros factores a los que es ajeno." ⁸

Lo anterior es aplicable para los adjetivos gentilicios (los que -- denotan gente, nación o patria de las personas), en tal virtud, no son -- admisibles como marca: INGLES para distinguir casimires, SUIZO para dis -- tinguir relojes, FRANCES para distinguir perfumes, etc..

Las limitaciones a que hemos hecho referencia, tienen como funda-- miento el evitar un monopolio, privilegio o exclusividad en favor de de-- terminada persona física o jurídica, impidiendo que los mismos habitan-- tes del lugar, población, zona geográfica, fuente de producción, etc, -- no puedan emplear el mismo nombre geográfico para indicar la proceden-- cia de sus productos. ⁹

Por otra parte, también pueden constituir signos marcarios, los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

" XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elementos de las marcas si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen, siempre que en éste país estuviesen registrados."

El mapa es la representación geográfica de un país o terreno. - En otros términos, es la expresión material sobre una superficie determinada plana o no, de una parte o de toda la superficie terrestre. Se llaman también cartas geográficas y su conjunto, Atlas.

Los mapas pueden ser topográficos, planos, orográficos, geológicos, raciales, meteorológicos, con divisiones estatales, etc., los cuales formalmente constituyen expresiones plásticas que se distinguen por su finalidad, o sea la de representar el total de la tierra o parte de ella. Estos tienen un propósito esencialmente científico, y pueden constituir verdaderas expresiones artísticas e incluso pueden tener elementos literarios, como los atlas históricos o explicativos.

Ahora bien, tal y como se establece en el artículo antes transcrito, en México los mapas pueden emplearse como elementos de las -- marcas, siempre y cuando correspondan al país de origen o lugar de -- procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen.

De lo anterior se desprende que los mapas por sí solos no pueden constituir signos marcarios; esto es, que su originalidad, o sea, el trabajo personal realizado en el conjunto de la obra, en el arreglo de los elementos integrantes o en los ornamentos, accesorios o decoraciones, así como su representación gráfica no constituyen ele-

mentos suficientemente distintivos. Esta disposición implícitamente reconoce que los mapas son del dominio público y que no puede existir monopolio, privilegio o derecho exclusivo respecto a éstos.

De aquí también se deriva una fórmula represiva de la competencia desleal, puesto que al impedir la ley el registro como marca de los mapas, evita que un comerciante identifique a sus productos o servicios con los mismos, pretendiendo hacer creer al público consumidor que sus productos o servicios tienen algo que ver con el lugar representado en el mapa, cuando en realidad no existe ninguna relación entre los mismos, y procurando así que el comerciante que, realmente sus productos o servicios provienen de un lugar determinado, pueda usar un mapa como elemento de su marca.

" XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar."

Estas denominaciones, signos o figuras carecen del requisito de validez de licitud que todo signo marcario debe reunir. Al efecto, la doctrina en general denomina a estos signos, palabras o figuras, como marcas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas.

Esta disposición tiene como antecedentes legislativos, el artículo 23 de la Ley de 1903; el artículo 79 de la Ley de 1928, el artículo 105, fracción XIII de la Ley de 1942 y el artículo 91, fracción XX de la Ley de 1976 (reformado en 1987), sin embargo la redacción de la disposición en comento no ha sufrido modificación desde la Ley de 1942, por lo que es perfectamente aplicable al efecto el criterio sustentado por el tratadista Rangel Medina, al comentar aquella en los términos siguientes:

" La prohibición del apartado XIII del artículo 105 debe aplicarse

únicamente a las marcas susceptibles de engañar al público por las razones que indica el precepto. Si las denominaciones o signos que originan la falsa indicación no corresponden a la marca misma, sino que se trata de elementos distintos, tal circunstancia es ajena al impedimento establecido por la fracción XIII." ¹⁰

Por otra parte, esta prohibición es considerada por el Licenciado César Sepúlveda, como una regla sana y: "Está colocada ahí para exclusiva protección del consumidor, evitándole defraudación.", y agrega -- que la fracción XX del artículo 91 (actual fracción XVI); "Concede un gran arbitrio a las autoridades de marcas, porque les permite objetar o negar cualquier marca con el argumento de que se presta a inducir a error al público." ¹¹, esta facultad discrecional, a nuestro juicio, y por lo que hace a su aplicación, si el arbitrio de la autoridad no se ajusta a derecho, existen los medios procesales idóneos para revocarlo.

Ahora bien, la ilegitimidad e ineficacia de las marcas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos fundamentales:

A) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusión en la elección de los productos o servicios,

B) Evitar que la marca no desempeñe su función mediata de colectora de clientela, y

C) Evitar la protección de signos que por sí mismos serían un elemento de competencia ilícita.

A partir de estos tres propósitos resulta evidente que sería nocivo al interés público y contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, la admisibilidad a registro de tales marcas, ya que éstas constituyen auténticos elementos de fraude y engaño para el público. ¹²

El Doctor Rangel Medina¹³ sostiene que: "Obedece la prohibición a un principio de ética comercial y a la tutela del interés general."

Finalmente, el uso de una marca deceptiva, engañosa, confusa o -- fraudulenta era considerado por nuestra Ley como una infracción administrativa (Art. 210, fracción VIII), y al infractor se le imponía la sanción que se indica en la misma Ley en el artículo 225.

Esta error de ya no considerar el uso de éstas denominaciones signos o figuras como merecedoras de una infracción administrativa, consideramos que se debe más a una pésima técnica legislativa y olvido del legislador, que a la intención de no castigar estas conductas fraudulentas.

En efecto, hasta antes a las reformas a la Ley (1987), se hacía a acreedor a una sanción administrativa, de acuerdo con la fracción VII del artículo 210, el que usara como marcas las denominaciones, signos, o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del artículo 91 de ésta Ley.

Recordemos que, también antes de las reformas, la prohibición de registrar los signos a que estamos haciendo referencia se encontraba contenida en la fracción XX del multicitado artículo 91, por lo tanto, el usuario de estos signos sí se hacía acreedor a la infracción administrativa.

Sin embargo, por la forma en que han quedado reagrupadas las mismas disposiciones, tenemos que en el reformado artículo 210 en su fracción VIII, ya no se incluye la fracción XVI del artículo 91, por lo que desgraciadamente este tipo de conductas no pueden ser reprimidas por esta vía legal.

" XVII. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar."

En nuestro derecho existen ciertos decretos, leyes y reglamentos en los cuales se hace alusión a determinados signos o medios materiales que por su carácter o finalidad se sustraen del dominio comercial, por ejemplo:

En el Reglamento de Uniformes, y Divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre de 1985) en su artículo 11, se "prohíbe a instituciones oficiales o particulares el uso de vestuario, placas, distintivos y divisas legales o semejantes a las del Ejército, conforme al decreto de fecha 5 de abril de 1977", dichos distintivos por su propio carácter oficial, representativo y reservado no pueden ser objeto de comercialización por algún particular, de ahí, su irregistrabilidad como signos marcarios; además se sanciona penalmente al que use tales distintivos, sin tener derecho a ello, con prisión de un mes a cinco años y multa de diez a diez mil pesos (artículo 250, fracción IV del Código Penal); así también en el Código de Justicia Militar (31 de agosto de 1933), se establece que se sancionarán con prisión de seis años, al que ofenda a los emblemas o insignias militares -- (artículos 316 y 318).

En la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito --- (Diario Oficial de 14 de enero de 1985), en su artículo 83, se establece que "las palabras banco, crédito, ahorro, fiduciario y otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, por las que se pueda inferir el ejercicio de la banca y el crédito, no podrán ser usadas en el nombre de personas morales y establecimientos distintos de las instituciones de crédito..."; y en el siguiente párrafo, se establecen las excepciones al efecto.

En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (Diario Oficial del 6 de mayo de 1972) en su artículo 17, se indica que para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos con fines comerciales, se requerirá permiso del -- instituto competente y en su caso se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor; al contraventor según esta Ley, se le impondrá como sanción, prisión de uno a diez años y multa de mil o quince -- mil pesos (art. 49); como se podrá observar sin el mencionado permiso -- no se podrán reproducir los susodichos monumentos, y por lo mismo, no podrán ser empleados como signos marcarios, ya que este empleo podría menoscabar la calidad del monumento y por ende, dudamos que se conceda dicho permiso.

Es importante destacar que para que proceda la prohibición marca-- ría que comentamos, deben existir estas dos condiciones:

a) Que el signo o medio material se encuentra establecido en una -- disposición legal.

b) Que expresa o implícitamente pueda inferirse la no comerciali-- dad, o cuando ésta dependa del cumplimiento de alguna autorización, per-- miso, etc., para su empleo.

Finalmente, se conceden amplias facultades a la Secretaría del ramo de excluir del registro marcario a todos aquellos elementos que por -- "razones de interés público", considere inconveniente que se registren; al efecto, como acertadamente afirma César Sepúlveda: "Puede notarse -- que las razones de interés público son por lo general muy vagas"¹⁴, y -- agregamos, no existe una concepción unánime de tal expresión.

" XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas."

Como antecedentes legislativos a la fracción que anteriormente an--

transcribe, podemos señalar el artículo 2o. de la Ley de 1889, que refiriéndose a la marca establecía que: "En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral."

La fracción II del Artículo 5o. de la Ley de 1903 consignaba la declaración exactamente en los términos que a continuación se describen, y que coinciden precisamente con los que contenía la fracción VI del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial: "art. 105.- No se admitirán a registro como marca:

VI. Todo lo que sea contrario a las leyes prohibitivas, y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración."

En la Ley de 1928 también se produjo la misma prohibición (artículo 7o. fracción III), encontrándose como única diferencia la supresión de -aquello que tienda a ridiculizar personas.

Creemos que esta supresión se debió más bien a una omisión de carácter involuntario de imprenta o mecanográfica ya que no existe ninguna razón lógica que pudiera explicarla.

Ahora bien, en el campo jurídico, han resultado inútiles y estériles los intentos de precisar las nociones de moral, buenas costumbres y orden público; no sólo en la legislación, sino aún en la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo procuraremos aclarar a qué se refiere nuestra Ley cuando utiliza estos conceptos:

Por inmoral, y compartiendo una vez más la opinión del Doctor Rangel Medina, creemos que la interpretación que hace el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Pública, sobre publicaciones y revistas ilustradas es muy acertada, al establecer que se considera como inmoral y -contrario a la educación y a la cultura: Publicar, distribuir, circular,

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

exponer en público o vender escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías u otros objetos que estimulen la excitación de las bajas pasiones o de la sensualidad, así como de los que adolezcan de cualesquiera de estos inconvenientes: Que estimulen el ocio; que ofenda al pudor o a las buenas costumbres; que provoquen directa o indirectamente desdén para el pueblo mexicano, sus aptitudes, costumbres, tradiciones, historia o para la democracia; que se empleen expresiones que ofendan a la corrección del idioma (art. 10. fracciones I y II).¹⁴

" XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares -- productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error."

Esta es una de las fracciones del artículo 91 en comento que consideramos de una redacción más desafortunada, ya que no aclara muchas cosas y sí le otorga un amplísimo poder discrecional a la autoridad administrativa.

Establezca esta fracción que para que se dé el supuesto de la prohibición debe tratarse de: "las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca...", pues bien, ¿Cabría preguntarnos cuáles son éstos?, ¿Acaso se está haciendo aquí referencia a las marcas registradas?, consideramos que no, ya que en caso afirmativo se estaría repitiendo ociosamente el contenido de la fracción XXI que será estudiada más adelante.

Por otro lado, creemos que la autoridad administrativa tendrá un margen muy amplio para determinar cuales son estos signos o denominaciones "semejantes" a una marca, ya que a ella solamente corresponde juzgar dicha semejanza, si a esto aunamos la diferente estructura-

tanto gráfica como fonética de las demás lenguas habladas en el mundo - nos daremos cuenta de lo difícil que resulta esta apreciación cuando se trate de una imitación flagrante de una marca conocidísima.

Se ha discutido también el hecho de que la marca, o denominación o signo semejante, puede resultar notoria para una persona en particular, pero no para el público en general, y queda entredicho qué criterio debe adoptarse en esos casos, sobre todo si el que juzga la marca como -- notoria es el mismo examinador de la Dirección General de Invenções y Marcas. Basta citar como ejemplo el empleo de la marca "TACHIKARA", para amparar tenis deportivos, esta marca resulta notoria para un jugador de volibol, más no así para el público en general que nunca ha oído hablar de ella. ¿Debe de prohibirse su registro?, y si así sucede, ¿qué argumentos debe argüir la autoridad para tal prohibición?

Consideramos pertinente aclarar que las marcas notorias o de alto renombre son aquellas que, debido al amplio campo de difusión que su -- promoción y venta continuada consiguen, rebasar en cuanto a su fama y -- popularidad, no solamente las fronteras territoriales del país en el -- cual se encuentran registradas, sino en el ámbito de los productos espe-- cíficos para los cuales han sido reservadas, de tal modo que su adop-- ción por cualquier tercero, en países ajenos al registro, puede conside-- rarse como un intento encaminado a inducir al público consumidor a ---- error o confusión y por lo tanto es una práctica competitiva desleal.

Ahora bien, los principios teóricos y legislativos establecidos en torno a este tipo de marcas derivan de la Convención de París y particu-- larmente del artículo 6 Bis de la misma, adoptado desde los orígenes de tal Convención en 1883.

Dicho artículo 6 Bis establece en su fracción primera lo siguien-- te:

"Los Países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Como ya mencionamos, la protección de las marcas de alto renombre enfrenta una seria barrera constituida por los elementos de juicio que deben de tenerse en cuenta a fin de determinar si una marca puede calificarse de "notoria".

La calificación referida con anterioridad, es de índole eminentemente presuncional y carece de la característica absoluta, necesaria para llegar a conclusiones positivas de intención fraudulenta por parte del sujeto que adopta la marca fuera de su ámbito distintivo. En otras palabras, el juicio de si una marca es o no de alto renombre es de naturaleza eminentemente subjetiva, por lo que es necesario que en cada caso concreto se demuestre que la persona que utiliza el signo distintivo considerado como notorio, está plenamente consciente de dicha notoriedad.

Debe existir, asimismo, un momento coincidente entre aquel en que la profusión o desarrollo comercial de una marca permiten la calificación de ésta como notoria, con aquel en que el signo es adoptado por un usuario fuera de los límites de especialidad de la marca.

Debemos añadir que esta apreciación, de índole subjetiva, se encuentra prácticamente en manos del juzgador quien deberá tomar en cuenta todos los elementos a su alcance, con el fin de determinar si una marca

puede considerarse de alto renombre o no.

" XX. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables."

La inclusión de esta fracción por nuestros legisladores, obedece evidentemente a la intención de evitar el engaño del consumidor por parte del comerciante que pretenda aprovecharse de la gran difusión que en nuestro país tienen algunas palabras de lenguas extranjeras.

En efecto, es de conocimiento general que, sobre todo el idioma inglés ha alcanzado gran aceptación entre la población y que diversas palabras del mismo son muy conocidas.

Esta fracción también tiende a reprimir la competencia desleal al mismo tiempo que ampara al público consumidor, ya que evita que comerciantes que quieran pasarse de listos registraran a su nombre la traducción de una palabra no registrable. Vgr., "pretty" para cosméticos (por ser descriptiva, puesto que quiere decir: bonita).

" XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste."

Esta fracción especifica el requisito de novedad inherente a toda marca que pretenda tener características de verdadero signo distintivo. Este concepto de novedad no puede definirse sin confundir generalmente esta característica con la de especialidad, al establecerse que para ser nueva, una marca debe ser distinta o diferente a las demás ya registradas.

Sólomente que dicha diferencia, debe derivarse al comparar marcas relacionadas con artículos, productos o servicios pertenecientes a clasificaciones oficiales semejantes.

Puede darse el caso en consecuencia, de que sin violar esta característica de novedad, existan en el mercado de un mismo país marcas iguales dirigidas a proteger artículos en esencia distintos.

En la misma forma que lo hacen con relación al requisito de especialidad¹⁵, algunos autores de la escuela italiana contemporánea, entre ellos Ascarelli¹⁶, afirman que "la novedad debe ser local, o sea sin tomar en cuenta marcas extranjeras semejantes".

Esta interpretación suscita el problema ya antes considerado, de las marcas notorias o famosas que escapan al requisito de novedad, al destinar la legislación internacional preceptos especiales para proteger las no obstante que sea en países ajenos al del registro original, al que se encuentren registradas marcas iguales o semejantes en grado de confusión a dichas marcas notorias.

El mismo carácter relativo, de este requisito de novedad, permite que una marca cancelada o extinta por cualquier razón legal, readquiera su novedad a fin de poder ser considerada apta para ser registrada por un tercero distinto al titular original y a quien fue imputable la causa de cancelación.¹⁷

Consideramos que esta fracción es uno de los pilares en que se basa toda la teoría represiva de la competencia desleal en materia marcaria, ya que como es evidente prohíbe el registro de cualquier marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios que ampara la registrada.

En efecto, este precepto contiene la prohibición de registro de marcas cuya denominación o diseño o ambos a la vez ya han sido protegidos por el título respectivo.

De hecho como examinaremos más adelante, el uso de una marca en las condiciones ya descritas, constituye tanto una infracción admini-

trativa, como un delito, acorde a lo que establecen los artículos 210 y 211 en sus fracciones correspondientes de la Ley de Invenciones y Marcas.

Cabe señalar a este respecto, que en la práctica el examen de novedad que realiza el Departamento respectivo de la Dirección General de In venciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, deja mucho que desear, ya -- que en el mismo se citan tanto las marcas registradas como aquellas que ya se han extinguido por cualquier causa legal.

Asimismo es de nuestro parecer que las personas que efectúan dicho examen de novedad tanto cuando se solicita una búsqueda como cuando se realiza el mismo dentro del trámite administrativo de una solicitud, no cuentan con la preparación suficiente para distinguir una marca semejante a otra.

Es claro que cuando se trata de marcas idénticas, como es el caso de la fracción en comento, no debe existir dificultad alguna en la negación del registro de la marca solicitada. Sin embargo hemos comprobado a través de la práctica, que increíblemente hay casos en que este supuesto se da, es decir, se registran marcas idénticas a otras ya registradas y vigentes.

" XXII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad."

En esta fracción, podemos observar la preocupación del legislador para proteger al consumidor y al mismo tiempo evitar la competencia desleal. Sin embargo, las legislaciones marcarias de los diversos países, -- incluyendo el nuestro, no contienen normas que establezcan principios -- que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas. Y por lo tanto esta cuestión es de la exclusiva competencia de la administración en los países como el nuestro en el que el re--

gistro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso de la competencia de los Tribunales.

A pesar de lo antes expuesto, la práctica ha sancionado internacionalmente unos principios o reglas que permiten apreciar su existencia:¹⁸

1.- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;

2.- La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

3.- La imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y

4.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea al comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Consideramos de gran importancia la estricta aplicación de esta disposición, ya que es evidente que no pueden existir en el mercado dos marcas que protejan artículos o servicios de la misma especie que sean semejantes en grado de confusión, para los efectos de nuestro estudio resulta de particular relevancia el contenido de la fracción antes transcrita, -- puesto que es harto frecuente que un comerciante mal intencionado pretenda registrar una marca semejante a otra, generalmente ya conocida, para aprovecharse de su fama, haciendo creer al consumidor que se trata de --- aquella marca que se está imitando dolosamente.

Sobre todo si se atiende al cuarto de los principios arriba señalados se comprenderá que frecuentemente el posible comprador del producto o del servicio, no tiene a su vista las dos marcas en cuestión, y por lo -- tanto, si la marca que está imitando a la ya conocida se asemeja de tal -- manera que induce al observador a confundirla se está en presencia de un

acto competitivo de carácter desleal.

Sin embargo, consideramos, que para que este extremo se dé, es decir el de la competencia desleal, no es un requisito indispensable la existencia del dolo, ya que basta que la semejanza produzca una confusión en el consumidor para que exista el riesgo del desvío de la clientela hacia --- aquel comerciante o productor que ha adquirido con posterioridad su derecho (desde luego un derecho a todas luces nulificable).

Sobre este tema de la confusión entre marcas han sido vertidos ríos de tinta, especialmente por lo que respecta a los Tribunales, dícese Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en nuestro país, pero considerando que para el objeto de nuestro estudio estas tesis no son relevantes sino en cuanto se refieren estrictamente a la represión de la competencia desleal y no a la mera determinación de semejanza o no entre los registros, nos permitiremos comentar más adelante algunas de estas tesis.

" XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante - en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se - presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad."

Esta prohibición obedece a los principios ya señalados cuando se comentaron las dos fracciones previas, por lo que en obvio de repeticiones nos contentaremos con comentar el curioso caso de que esta fracción es -- aplicable exclusivamente a las marcas de servicios, y esto de cierta manera es natural puesto que los nombres comerciales, generalmente se emplean en establecimientos que ofrecen servicios al público. Y nos parece extraño porque a nuestro entender es la única disposición en la que se realiza esta limitación a una especie de marcas.

"Artículo 93.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en - grado de confusión, para los mismos o similares -

productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente la nulidad de éste."

En México, el derecho exclusivo de uso de una marca se adquiere mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, -- cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece nuestra Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, sin embargo, como establece el artículo antes transcrito, dicho registro no producirá efecto contra un-tercera que de "buena fe", explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, fecha que quedará sujeta a comprobación en su oportunidad.

De lo antes expuesto se desprende que México ha adoptado en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro, impugnabile durante un plazo determinado. Se le llama también el sistema -- del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina -- el derecho nacido con el uso con el derecho nacido con el registro, es -- decir el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero, siempre y cuando éste pruebe que de buena fe explotaba en la República dicha marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado.

Este artículo fue reformado en 1987 de manera interesante. Hasta antes de esta reforma no se incluían los conceptos de "buena fe" en el uso

o explotación de la marca anterior al registro; el de la fecha de primer uso declarado del registro como obstáculo a la nulidad del mismo y su -- consecuente comprobación y, finalmente el de la previa resolución de la nulidad del registro vigente una vez solicitada por el tercero, para que proceda el registro de su solicitud en caso de que la hubiere presentado dentro del año posterior a la publicación del registro vigente.

A primera vista éste artículo, sus reformas y su interpretación parecerían un galimatías, sin embargo no es tal. Quizá lo único criticable en la redacción de este precepto sea la utilización de los términos "explotación" y "uso" de manera uniforme, ya que consideramos que el uso no implica la explotación y si viceversa.

Creemos que reviste gran importancia la inclusión del término de -- "buena fe" en el uso o explotación de la marca preexistente, puesto que se daban casos en que se copiaban marcas extranjeras antes de su lanzamiento comercial en el país, y se explotaban de mala fe, es decir, con el conocimiento de que la misma ya pertenecía a otra persona. Pensamos que con la inclusión de esta fórmula se puede intentar probar que el uso del signo o denominación fue de mala fe y proceder a su nulificación. Es to es de gran relevancia para nuestro trabajo ya que es una barrera a la competencia desleal que no existía en nuestra legislación.

" Artículo 119.- Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", - su abreviatura "mar. reg." o las siglas "M.R."

La omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca; sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal.

Tratándose de marcas de servicios esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraen o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente."

Como claramente lo indica el artículo antes transcrito, para que -- sea procedente el ejercicio de cualquier acción civil o penal por parte -

del titular de la marca, la misma debe ostentar cualquiera de las leyendas establecidas.

Sin embargo, aquí surgen varias guestiones de interés; en primer término somos de la opinión de que este artículo se contrapone a lo que señala el artículo 88 de la Ley en comento, que a la letra dice: "El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.". En efecto, creemos que el derecho al uso del signo marcario implica, al mismo tiempo que el derecho a su explotación, la propiedad del mismo desde el momento en que se expide el título respectivo, por lo tanto, los derechos y obligaciones que derivan de la propiedad de una marca no deben de tener más requisitos de exigibilidad que el de la comprobación del extremo de la propiedad misma.

Es decir, debería de bastar con que yo titular de un registro demostrara efectivamente esa calidad, para poder ejercitar cualquier tipo de derecho con relación al mismo, de la misma manera que debo de cumplir con todas las obligaciones inherentes a su conservación.

Sin embargo, lo que la ley establece es contrario a este criterio - ya que para ejercitar acción civil o penal debe haberse usado ostensiblemente cualquiera de las leyendas ya mencionadas.

Es claro que se trata de un requisito meramente administrativo para darle publicidad al hecho de que la marca se encuentra efectivamente registrada; sin embargo, para eso ya existe la Gaceta de Invenciones y Marcas editada por la misma Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, en la cual se publican todos los registros concedidos, precisamente para esos efectos, es decir, de publicidad.

Para los efectos de nuestro trabajo, lo importante de este artículo es que sin la previa protección de las marcas por medio de estas leyendas

das no se pueden ejercitar acciones civiles o penales por los titulares de las mismas.

" Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de ésta ley o de la vigente en la época de su registro.

II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registro.

III. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

IV. Cuando la etiqueta, en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.

VI. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro 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 refiera a servicios o productos iguales o similares.

VII. Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En esta caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres años; y la fundada en la fracción II, en un plazo de seis meses.

Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas."

Creemos que todas estas causales de nulidad son absolutas, es decir, no sujetas a ratificación, y por lo tanto irrevocables.

En general, este artículo antes transcrito se dedica a establecer el nexo causal para solicitar las declaraciones administrativas de nulidad, puesto que es el "eslabón" jurídico entre la prohibición de registro y su consecuente nulidad cuando el mismo se ha otorgado en contravención a esas disposiciones prohibitivas que en su mayoría han sido examinadas al efectuarse el análisis del artículo 91 y sus respectivas fracciones.

Sin embargo, corriendo el riesgo de caer en algunas repeticiones a lo antes expuesto, haremos unos breves comentarios al contenido de este precepto:

En primer término, consideramos que la fracción primera del artículo en comento contiene una disposición que propicia la aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del particular, lo cual resulta violatorio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en contra de persona alguna.

En efecto, para esclarecer nuestra posición daremos un ejemplo: La Ley de Invenciones y Marcas establecía hasta antes de las últimas reformas, en la fracción XIII del artículo 91 la prohibición de registrar: --- "las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las --- construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española."

Esta disposición fue derogada con las ya mencionadas reformas de enero de 1987. Ahora supongamos que antes de la publicación de estas reformas se hubiera concedido una marca con alguna de las características indi

cada por la fracción XIII, es decir, por ejemplo, que pareciera voz extranjera, y tenemos que de acuerdo a la fracción I del artículo 147 el registro de esta marca sería nulo. Sin embargo, debido a la derogación de la fracción XIII del artículo 91, en estos momentos no existe prohibición alguna con respecto al registro de estas marcas.

Así resultaría a nuestro modo de ver, que la nulificación de una marca en estas circunstancias violaría el principio de la no retroactividad de la ley, consagrado en la garantía constitucional ya mencionada, ya que se estaría aplicando una disposición legal fuera de vigencia y además se caería en el absurdo de que una vez nulificada su marca, el titular podría sin ningún problema volvería a solicitar y obtenerla.

Estamos de acuerdo en que si la marca se ha otorgado en contravención a las disposiciones legales vigentes, ésta deba ser nulificable, más no en que ésta sea nulificable si fue otorgada en contravención a las disposiciones vigentes en la época de su registro, máxime si éstas ya han sido derogadas.

Por lo que respecta a la fracción II, en la misma se puede encontrar lo ya establecido por el artículo 93 ya comentado, sin embargo, en esta fracción II se omite la especificación en cuanto al término de un año previo a la fecha legal del registro o a la del primer uso declarado. Por lo que se puede solicitar la declaración administrativa de nulidad aún y cuando no se haya usado la marca con más de un año de anterioridad, lo que resulta a todas luces incongruente con lo que señala el artículo 93 ya comentado.

La intención del legislador es clara por lo que concierne a la fracción IV del artículo que se comenta, ya que evidentemente se pretén de proteger al público consumidor de ser engañado por indicaciones falsas que aparezcan en la etiqueta donde se representa la marca, asimismo, esta disposición reprime la competencia desleal al proporcionarle a

los comerciantes leales un arma para nulificar este tipo de registros - que pueden dañar sus beneficios comerciales en una forma deshonesta.

" Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven.

b) La realización de actos relacionados con - la materia que esta ley regula, contrarios a los - buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De - manera enunciativa se consideran infracciones ad- ministrativas las siguientes: "

Aquí es donde encontramos las disposiciones relativas directamente a la represión de la competencia desleal. Como lo establece el inciso - b) de la parte del artículo 210 antes transcrita, son infracciones admⁱnistrativas todos aquellos actos relacionados con la materia que la ley regula (recuerdese lo que establece el artículo 10.), que sean contra- rios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servi- cios que impliquen competencia desleal.

Y lo que es importante señalar es que a continuación de establecer estos principios generales, este artículo enumera "de manera enunciativa", algunas conductas que se consideran como infracciones administrati^vas, y es importante porque no se limitan las conductas que merecen in- fracción a las enunciadas, sino que cualquier conducta que se adecúe a estos principios generales de contravención a buenos usos y costumbres- en la industria que impliquen competencia desleal, será acreedora a una sanción administrativa.

" II. Usar una marca parecida en grado de confu- sión a otra registrada, si dicha confusión ha si- do declarada por la Secretaría de Comercio y Fo- mento Industrial, para amparar los mismos o simi- lares productos o servicios que los protegidos -- por la registrada."

Dentro de la Dirección General de Invenciones y Marcas, existe el Departamento de lo Contencioso, que es el encargado de dar trámite a las solicitudes administrativas tanto de nulidad como de extinción. Por lo tanto es en este mismo Departamento en donde se decide en primera instancia si efectivamente existe una confusión en grado de similitud entre dos marcas.

Esto puede ser mediante los procedimientos ya enumerados o mediante la solicitud de la aplicación de una infracción administrativa a determinada persona que esté usando una marca que se considere parecida en grado de confusión a otra registrada.

El problema en este caso es que no existe un criterio uniforme por parte de la Dirección multicitada para juzgar la confusión entre dos marcas, y generalmente estos casos tienen que ser sometidos a la jurisdicción de los Tribunales competentes en materia federal, debido sobre todo, a las dispares decisiones del Departamento de Marcas.

Esta fracción II establece una formula de represión directa en contra de la competencia desleal en materia de marcas, ya que es un caso muy frecuente, sobre todo en la práctica mexicana, el que se imiten dolosamente marcas registradas, deformándolas de tal manera que no sean idénticas pero sí semejantes a tal grado que se confunden. Esto produce una confusión entre el público consumidor, que al no estar obligado a conocer una marca con exactitud, pueda ser fácilmente engañado e inducido a comprar la marca imitadora pensando que adquiere la marca original, ésta última que en su fuero interno pretendía comprar desde un principio.

" III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca."

Esta fracción castiga con una infracción administrativa el uso, sin el consentimiento del titular, de una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre y cuando dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Esto puede ser ejemplificado de la siguiente manera: Supongamos que existe una marca registrada denominada "MARCE" para proteger artículos comprendidos en la clase 39, que protege vestuario con exclusión de calzado. Pues bien, de acuerdo a la fracción antes transcrita, ameritaría una sanción administrativa aquella persona que utilizara la marca registrada "MARCE" como elemento de su nombre comercial o de su denominación social, siempre y cuando en dicho establecimiento se comercialicen artículos comprendidos en la clase 39, es decir ropa.

Consideramos, que de este artículo y la fracción en comento debe deducirse que la titularidad de un nombre comercial o de una denominación social no autorizan su uso como marca, si existe un registro marcario --previo y vigente.

Encontramos aquí una sanción a la competencia desleal, ya que será castigada con una infracción administrativa aquella persona que pretenda utilizar una marca registrada por otro, para anunciar sus productos, ya que de lo contrario se estaría permitiendo una posible confusión en el público consumidor, que pensaría que aquellos productos anunciados o vendidos bajo un nombre comercial o una denominación social idénticos a una marca registrada, tienen alguna relación con la misma, ya sea que piensen que provienen del mismo titular de la marca registrada, o que el establecimiento donde se expenden dichos productos lo hace con el consentimiento del titular de la marca.

Creemos que esta fracción contiene una disposición de vital importancia para el contenido de nuestro trabajo, ya que aclara una cuestión

muy discutida en la práctica, como lo es la utilización como marca de una denominación social.

" V. Poner en venta o circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción."

En esta fracción nos encontramos con dos supuestos diversos: El primero de ellos es el que supone que se pongan en venta o en circulación productos, o se ofrezcan servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada, y este extremo nunca se ha dado, es decir, aquella persona que se está ostentando como poseedora de un signo marcario, lo está haciendo totalmente de mala fe, ya que en ningún momento ha sido el titular del mencionado registro marcario. Somos de la opinión de que en esta infracción incurrirán aquellas personas que solicitan el registro como marca de aquel signo o denominación de su elección, y se ostentan como titulares de un registro concedido, siendo que su solicitud apenas se encuentra en trámite, caso que se da muy frecuentemente entre los comerciantes mexicanos, precisamente por desconocimiento de la Ley.

El segundo supuesto es aquel que implica la existencia previa de una marca registrada; sin embargo, esta ha quedado definitivamente anulada, revocada, cancelada, caducada o extinta.

En este caso, existe una cierta consideración para con el infractor, pues de acuerdo a la fracción antes transcrita, se incurrirá en la infracción sólo después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

Esta disposición, al parecer obedece a la determinación del legisla

dor de mantener la congruencia con el discutidísimo artículo 99 de la Ley de Invencciones y Marcas que a la letra señala: "Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta Ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca."

En efecto, este artículo 99 concede al titular de un registro marcado un beneficio de un año contado a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria, durante el cual ninguna otra persona podrá solicitar la misma marca, ya que la solicitud presentada durante ese plazo será improcedente. Sin embargo, el plazo a que este artículo hace referencia no será aplicable al titular de la marca, mismo que podrá solicitarla en cualquier tiempo.

En decir, la fracción V del artículo 210 que establece como infracción administrativa el hecho de poner en venta o en circulación -- productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, cuando ha existido un registro que ha quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinto, otorga también el plazo de un año al infractor, puesto que se incurrirá en la infracción solamente después de un año de que haya caído estado la resolución correspondiente en que haya operado la caducidad, la cancelación o la extinción.

Es importante señalar que en el caso de anulaciones o revocaciones en el que es necesario que se dicten las resoluciones correspondientes, el término para incurrir en la infracción se puede extender mucho más allá del año que concede el multicitado artículo 99, ya que una marca de hecho puede ser nula por citar un ejemplo desde el 22 de septiembre de 1963, y no obstante declararse su nulidad hasta el 4 de diciembre de 1988, y sin embargo no se incurrirá en la infracción sino hasta el 4 de diciembre de 1989, lo cual le concede al supuesto titular de este registro una impunidad que nos parece un defecto grave de la Ley que se comenta.

" VIII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIX del artículo 91 de esta ley."

Estas fracciones del artículo 91, ya han sido comentadas en el momento oportuno, por lo que en obvio de repeticiones daremos por expuestos los argumentos ahí vertidos. Sin embargo, vale la pena señalar el garrafal error del legislador al incluir la fracción XIII dentro de esta disposición, ya que la misma fue derogada en las mismas reformas en que se modificó la fracción VIII del artículo 210.

" X.- Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro."

Como ya lo hemos dejado asentado en el capítulo anterior de este trabajo, el hecho de intentar o lograr desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro es una forma típica de competencia desleal mercantil; consecuentemente, esta desacreditación también puede lograrse a través de la utilización de signos marcarios, registrados o no.

" XI.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por haber crear o suponer infundadamente:

1o. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

2o. Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

3o. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero."

Esta fracción, y de hecho casi todo el contenido del artículo en comento derivan del artículo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883, REVISADO EN BRUSELAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 1900, EN WASHINGTON EL 2 DE JUNIO DE 1911, EN LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, EN LISBOA EL 31 DE OCTUBRE DE 1958 Y EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967, -- que a la letra dice:

Artículo 10 bis.

(Competencia desleal).

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

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

Volviendo a la fracción XI del artículo 210, puede deducirse de un análisis de las fracciones comentadas, que las infracciones aplicables a los actos de competencia desleal identificados en tales disposiciones, no requieren de una previa declaración de la autoridad que aplicará la sanción, en el sentido de que existe el hecho digno de infracción, toda vez que automáticamente el reconocimiento de tal hecho se encontrará implícito en la aplicación de la infracción, si ésta se considera procedente. Caso que no se suscita cuando se trata de la confusión entre una marca registrada y otra semejante, en uso, en cuyo caso deberá declararse previamente la confusión en cuestión por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Puede observarse también en esta fracción XI que se comenta, la preocupación del legislador por proteger al público consumidor contra el engaño, protección que redundará en una represión de la competencia desleal en materia de marcas, ya que muchas de estas desviaciones ilícitas de cliente la se realizan mediante la utilización de signos marcarios.

" Artículo 211.- Son delitos:

...IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella protege.

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio.

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme."

En el artículo antes transcrito en forma parcial, la Ley de Inven- ciones y Marcas incorpora como delitos aquellos actos de competencia -- desleal que el legislador ha considerado de superior orden jerárquico - en cuanto al daño que ocasionan en los derechos y el patrimonio de los- titulares y en el interés del consumidor, sancionándolos por tanto, en- forma más rigurosa.

Por lo que respecta específicamente a las marcas, constituya un ac- to delictivo, tal y como lo indica la fracción IV del artículo en comen- to el usar, sin el consentimiento de su titular, una marca registrada - para proteger los mismos o similares productos o servicios que aquella- proteja.

Es evidente que una conducta tan dolosa debe de ser castigada en - forma firme y eficaz, de tal manera que se evite su propagación en el - medio y la consiguiente desestabilidad del mercado, que se sumiría en un mar de marcas iguales o semejantes, para gran perjuicio del consumidor- y de los mismos concurrentes, y es por esto, que esta conducta frecuen- te de la competencia desleal, es tipificada como un delito por nuestra- legislación.

En segundo lugar, este artículo señala como delito, el hecho de o- frecer en venta o poner en circulación productos amparados por una mar- ca registrada sin el consentimiento de su titular, para distinguir esos mismos productos u otros similares. Asimismo, es un delito el ofrecer - en venta o poner en circulación productos que ostenten una marca pareci- da en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o - similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, - a pesar de que ya haya sido declarada tal confusión por la Secretaría - de Comercio y Fomento Industrial.

También constituye un delito el ofrecer en venta o poner en circu- lación productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alte-

rado (también debe comprenderse la alteración de los servicios).

En tercer término en su fracción VI, este artículo califica como delito, el hecho de ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Finalmente, es un delito, el usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme.

Los delitos enumerados, son sancionados por el artículo 212 de la Ley en estudio con dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, por lo que respecta a los comprendidos en las fracciones I a VI del artículo anterior, y de dos a seis años, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VIII a IX del artículo anterior.

Sin embargo, es de vital importancia señalar, que el ejercicio de la acción penal ha sido supeditado a la declaración previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cuanto a la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate.

Creemos, que los delitos que se contemplan en esta Ley deberían incluirse en el Código Penal, con el objeto de que la aplicación de las sanciones correspondientes no fuera tan tardada y por que consideramos que todos los delitos deberían estar tipificados en nuestro Código Penal, ya que existe una inmensa variedad de delitos contenidos en normas especiales, que lo único que logran es entorpecer la acción judicial.

De la manera anterior se eliminaría el dictamen previo de la SECOFIN como requisito indispensable para el ejercicio de la acción penal.

" Artículo 213.- La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con los hechos que pudieran resultar constitutivos del delito de que se trate.

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

Este mismo requisito, es decir, el hecho de supeditar el ejercicio de la acción penal a la declaración previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cuanto a la existencia del hecho constitutivo del delito, se contenía anteriormente en el artículo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial y en el reformado artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas, y durante la gran cantidad de años que dicho precepto ha estado en vigor, ha sido intensamente atacado por los estudiosos de la materia. En efecto, una de las causas principales que motivaron, y seguirán seguramente motivando, el gran rezago de los asuntos contenciosos que se manejan en la Dirección General de Invenciones y Marcas, obedece precisamente a la necesidad de llenar el requisito mencionado, previamente al inicio de la acción penal precedente.

El simple trámite tendiente a obtener la declaración en cuestión, llega a tardar, en la Dependencia Gubernamental referida, de dos a cuatro años en promedio; si a esto aunamos los recursos judiciales que contra una resolución negativa pueden imponerse (Amparo ante los Juzgados de Distrito y Revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito), cualquier particular interesado en proteger sus intereses en contra de una usurpación de sus derechos, tendrá que enfrentar un promedio de cinco años antes de con-

tar con una mera declaración de índole técnica a fin de solicitar al Ministerio Público Federal, el ejercicio de la acción penal.

No soluciona el problema el hecho de que, la segunda parte del artículo 213, establezca que dichas declaraciones "se formularán desde un -- punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República", ya que, mientras no se obtenga una declaratoria de que existe el hecho constitutivo del delito de que se trata, pensamos que el Ministerio Público se abstendrá de decidir con respecto a las querellas que se le formulen, hasta en tanto no cuente con una opinión técnica de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial.

" Artículo 214.- Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que ésta 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 la infracción o del delito."

Aparentemente, la única vía que el legislador ha dejado abierta para que la represión de los actos de competencia desleal pueda hacerse en una forma más expedita, es la señalada por el artículo arriba transcrito que establece que, independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que ésta 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 la infracción o del delito.

Efectivamente, si descartamos de entre los ilícitos que hemos señalado como consistentes en actos de competencia desleal, los de confusión entre marcas semejantes, y aquellos que constituyen específicamente los delitos, de acuerdo con el artículo 211 de la misma Ley que se estudia, quedan algunos otros actos que podrían ser sancionados a través de acción

nes de daños y perjuicios ante los tribunales civiles correspondientes, ya que para dichos ilícitos el legislador omitió requerir de una declaración administrativa previa en cuanto a la existencia de los hechos -- constitutivos correspondientes.

Esta posibilidad se abre con mayor claridad aún, de acuerdo al artículo 230 de la Ley en comento, que establece que las sanciones establecidas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados. Sin embargo, estas posibilidades se convertirán en meras utopías, si la Dirección General de Invencciones y Marcas persiste en su interpretación de requerir la declaración administrativa previa, en cualquier tipo de infracciones.

Será necesario, asimismo, que los jueces civiles modifiquen su actitud tradicional de rechazo a las cuestiones de competencia desleal, -- inhibidos por la naturaleza "extraña" de las mismas, y se decidan a dar curso a las demandas que se les planteen, sin recurrir al requisito dilatorio de las declaraciones administrativas previas.

Lo anterior, aunado a el monto y el rigor de las sanciones que se -- aplicarán, a consecuencia de las infracciones enumeradas en el artículo 210: I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo-diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. II. Clausura temporal hasta por noventa-días, III. Clausura definitiva, IV. Arresto administrativo hasta por -- treinta y seis horas. (artículo 225). En los casos de reincidencia (artículo 227), se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su -- monto exeda del triple del máximo fijado en el artículo 225, contribuirá a reprimir, al menos en cierta medida, los actos de competencia desleal.

" Artículo 228.- Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o -- sin que ésta se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determina tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda.

Será procedente la clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clusurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción.- El arresto, en los casos de persistencia en la infracción."

En éste artículo también se dispone la independencia de las sanciones aplicadas por establecerlo así esta Ley, de las que procedan de acuerdo a otras legislaciones.

Sin embargo, es de nuestro parecer, que la condición que se señala para que sea procedente la clausura definitiva es excesiva, ya que consideramos que debería de bastar con que existiera una clausura temporal previa y se tratase del mismo establecimiento para que se aplicase la clausura definitiva.

" Artículo 229.- Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta:

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

II.- Las condiciones económicas del infractor.

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."

Creemos que del artículo antes transcrito puede derivarse una verdadera acción inhibitoria que facilite la represión del acto de competencia -- desleal desde su nacimiento, a sea aún antes de que éste haya causado un perjuicio grave. En efecto, al mencionar la fracción III en cuestión, que para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: "La gravedad que la infracción implique en el comercio de productos o la prestación

de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados", está esbozando por un lado, el derecho a reprimir (a través de la sanción aplicable), una acción de competencia desleal por la simple idoneidad de la misma para producir perjuicios y por el otro un derecho represivo semejante, derivado del daño ya actualizado. A éste respecto los teóricos del siglo pasado no comulgaban con esta postura, ya que exigían para que un acto competitivo se considerara desleal, además de otras condiciones, "Que pueda considerarse con intención fraudulenta y sobre todo que el demandante pruebe haber sufrido un perjuicio".¹⁹

La calificación que la autoridad haga de la gravedad del acto en cuanto a sus posibilidades de producir un daño, "al comercio de productos o a la prestación de servicios" sancionando dicho acto adecuadamente, inhibirá al comitente para continuar con el mismo, aún en el caso de que su actividad no haya dado lugar aún a los perjuicios directos de los cuales es dinámicamente capaz.

" Artículo 223 Bis.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la mercancía.

Si en el establecimiento se cometan las infracciones o delitos con más del treinta por ciento de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente. Si se trata de delitos, La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía segura."

" Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, responsable se le impondrá la sanción que procede."

Este artículo fue incluido en las multireferidas reformas a la Ley, publicadas en enero de 1987, su finalidad aparentemente es proporcionar más herramientas a la autoridad administrativa para reprimir la competencia desleal. Sin embargo, hasta el momento, dicha autoridad se ha visto muy titubeante en la aplicación de las medidas establecidas en esta disposición, ya sea porque la misma no es del todo clara o por una falta de empeño hacia la represión de actividades ilícitas.

B) LOS TRIBUNALES DE ARBITRAJE.

Con base en todo lo antes expuesto, tanto en este como en los capítulos anteriores es claro que existe una gran dispersión entre nuestros ordenamientos vigentes, de las normas tendientes a reprimir los actos de competencia desleal. Creemos que sería conveniente que en el futuro el legislador, específicamente al proyectar las nuevas legislaciones de invenciones y marcas, piense en incluir dentro de un apartado específico de las mismas, todas las normas que pueden calificarse de represivas de los actos en cuestión (excluyendo los delitos), sin confundir las violaciones tendientes a usurpar signos distintivos o la apropiación de derechos de uso exclusivo ajenos, con aquellas violaciones de las normas de competencia mercantil honesta u honrada a través de la desviación de la clientela o de la obstaculización de las probabilidades de ganancia del empresario. Las primeras constituyen la violación de un derecho de exclusividad, mientras que las segundas la violación de un deber de abstención.

20

Mientras tanto, la tendencia internacional se orienta hacia el abandono de las jurisdicciones ordinarias, considerando que éstas carecen de ordenamientos específicos, claros y adecuados, para regular las relaciones comerciales nacionales e internacionales a la luz de la libre concurrencia. Generalmente hay la necesidad de recurrir a expertos no siempre disponibles, para conseguir medianas soluciones a los problemas planteados, por lo que la idea de crear tribunales internacionales de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tomar cada vez más fuerza.

México se ha hecho eco de este movimiento constituyéndose el 19 de julio de 1973 la Primera Academia de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI), en Iberoamérica, por acuerdo suscrito entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

Esta Academia tiende a abrir a nuestro país, la posibilidad de -- crear técnicos en el mecanismo de solución de conflictos comerciales -- constituido por el arbitraje internacional comercial: "Juicio privado -- que por sus innumerables ventajas -- respecto al juicio ordinario -- ha sido reconocido como el procedimiento ideal en la solución de conflictos que puedan suscitarse en la intrincada red del ámbito comercial."²¹

Un conocimiento adecuado de lo que deba entenderse como competencia comercial "honrada", acompañada de un, paulatinamente incrementable, acervo casuístico resuelto con apoyo en preceptos legislativos de suscripción internacional, (por ejemplo: la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial), sin olvidar la acertada aportación del artículo 10 bis de la Convención de París, puede ser la solución futura a los -- problemas de la represión de la competencia desleal, incluso en el difícil campo de las marcas.

C) LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS Y LOS DELITOS Y LA JURISPRUDENCIA APLICABLE.

Dada la complejidad que reviste todo procedimiento contencioso encaminado a determinar la existencia y posible represión de los actos de -- competencia desleal, pobre es la jurisprudencia nacional e internacional que puede consultarse a fin de intentar establecer criterios orientados -- en la interpretación de las normas vigentes que regulan la materia -- en cuestión, y no es quizás erróneo el añadir que, en el ámbito de los -- problemas de derecho industrial, en general en el de la problemática que se pone en conexión con una producción industrial en masa, la litigiosidad es mucho más escasa que, comparativamente en el ámbito del derecho -- tradicional, no ofreciendo por esto un índice adecuado a la importancia de las instituciones.²²

Hemos seleccionado algo de lo poco existente al respecto, con el -- fin de establecer los criterios de los tribunales de justicia nacionales, con respecto a esta importante cuestión.

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR -- LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI -- SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las mar

cas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la Ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y que una marca no deba registrarse si es con fundible con otra registrada con antelación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta parte:

Vols. 157-162, Pág. 206. A.R. 746/81. Intercontinental Hotels Corpora--
tion. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 206. A.R. 146/81. Laboratorios Miles de México, ---
S.A. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 107. A.R. 60/82. Barco of California. Unanimidad de
votos.

Vols. 157-162, Pág. 107. A.R. 1459/79. Garn Foods, Inc. Unanimidad de -
votos.

Vols. 157-162, Pág. 107 A.R. 1829/81. Hardy Spicer Ltd. Unanimidad de -
votos.

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.

Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de -
máquinas de coser que vende no son de una marca determinada y que sí lo
son los gabinetes en que las cabezas están montadas, debe tenerse en --
cuenta que el sólo montaje de esas cabezas en gabinete de la marca arri
ba mencionada constituye falsificación, porque sin autorización del tí-
tular de la marca, ésta es ostentada amparando la unidad que se integra
con elementos de procedencia diferente. Y basta que se den los elemen--
tos objetivos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la --
marca determinada, para que esté configurada la falsificación, conforme
al primer párrafo del artículo 225 de la Ley de la materia. Por cuanto-
a que el comerciante no sea competidor de la titular de la marca falsi-

ficada porque dicho comerciante no sea fabricante de máquinas de coser, y sólo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca falsificada.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. CXVIII, Pág. 73 A.R. 5907/57. The ---- Singer Manufacturing Company. 5 votos.

EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL TIENDE A REPRIMIRSE POR SU IDONEIDAD PARA PRODUCIR DAÑOS Y NO UNICAMENTE POR PROVOCARLOS REALMENTE.

Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España el 16 de noviembre de 1944 (Marca wiki-wiki contra mikí-miki), citada por A. Fernández, en su obra citada, página 215.

LA APRECIACION DE LA COMPETENCIA ILICITA NO ESTA SUBORDINADA AL HECHO DE HABER O NO PERJUICIO, PUES ESTE ES INHERENTE AL DELITO Y LA LEY NO MENCIONA AL DEFINIRLO.

Tribunal de Comercio de Bucarest en sentencia de 12 de junio de 1947.

ES MOTIVO SUFICIENTE PARA ADMITIR QUE EXISTE COMPETENCIA DESLEAL LA SIMPLE PROBABILIDAD DE QUE LA CONFUSION SE DE, SIN QUE HAYA NECESIDAD DE APRECIAR, EN EFECTO, SI LA CONFUSION SE HA PRODUCIDO O NO.

PROTECCION DE LAS MARCAS DE HECHO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL (EN CONTRA).

Sentencias del Tribunal Supremo Español del 3 de marzo de 1949.

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA ILICITA DE LA LEY -EL APROVECHAMIENTO ENGAÑO SO DE LAS VENTAJAS DE UNA REPUTACION COMERCIAL O INDUSTRIAL ADQUIRIDA - POR EL ESFUERZO DE OTRO- EXIGE COMO REQUISITO COMPLEMENTARIO "QUE TENGA SU PROPIEDAD AL AMPARO DE LA LEY".

LAS IMPUTACIONES A PRODUCTOS AJENOS AUN SIENDO VERDADERAS PUEDEN CONSIDERARSE COMO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL REPRIMIBLES.

Sentencias del Tribunal de Comercio de Bruselas del 31 de julio de 1957.

A pesar de no enumerarse concretamente entre los hechos contrarios a los usos honrados, las imputaciones verdaderas referentes a la competencia, deben considerarse como ilícitas. No es lícito revelar públicamente las imperfecciones y defectos de los competidores. Tales revelaciones sobrepasan los límites de la corrección comercial.

En sentido semejante se pronunció la Corte de Apelación de Milán en sentencia del 12 de marzo de 1926, al establecer:

"Cuando se hace referencia a la mejor calidad o al precio más reducido en relación con una firma que se nombre concretamente, el parangón representa un acto insidioso e inmoral, por estar inspirado en el deseo de obtener beneficios para el nombre y la reputación de la firma rival." 23

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL CONJUNTAMENTE A ACCIONES DERIVADAS DE VIOLACIONES LEGALES ESPECIFICAS.

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -Amparo en Revisión 379/1956. The Singer Manufacturing Co., junio 13 de 1966.- Unanimidad 5 votos.- Ponente Ministro Ezequiel Burguete Farrera.

Sexta Epoca, Volúmen CVIII, Tercera parte, p. 56; cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970.- Actualización II Administrativa. Ediciones Mayo, México 1968 (El Volúmen consultado contiene exclusivamente tesis dictadas hasta fines del año de 1968).

"Si una persona resulta responsable de la infracción señalada en el artículo 258 de la Ley de la Propiedad Industrial, por haber usado ilegalmente una marca registrada legalmente, no puede ser simultáneamente -

sujeto a las sanciones señaladas en el artículo 263 de la propia ley, - pues esta disposición fija de una manera genérica los actos de competencia desleal, sancionando todos aquellos que no están expresamente sancionados en las disposiciones de la mencionada ley."

ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE CONFUSION-
DERIVADA DEL USO DE MARCAS SEMEJANTES O IGUALES A UNA REGISTRADA.

Suprema Corte de Justicia de la Nación - Amparo en Revisión 4195/1962 --
Scripto Inc.- resuelto el 22 de abril de 1963, por mayoría de tres vo-
tos contra el del señor Ministro Matus Escobedo. Ausente el señor Minis-
tro Mendoza González. Ponente el señor Ministro Rivera Pérez Campos. Se-
cretario Lic. José Tena Ramírez.²⁴

"Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la proceden-
cia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la regis-
trada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encausados a
alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata -
de resguardarse, y de ahí que la semejanza o similitud a que alude la -
ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino-
a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su com-
posición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista,
bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello,
a la similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino-
como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse en
tonces que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, -
no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber simili-
tud entre productos de diferentes clases."

JUSTIFICACION DEL MONOPOLIO COMO LIMITACION A LA LIBRE CONCURRENCIA EN-
EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE.

Sentencia del 18 de junio de 1937, Corte de Casación Italiana.²⁵

"...la obtención de una patente, por el dato suministrado, pone en evidencia, en la misma afirmación del derecho exclusivo a la explotación de la invención por parte del titular de la patente, la instauración de una posición de monopolio, (justificado por el beneficio que recibirá la sociedad de la invención) en un determinado campo industrial por todo un período de tiempo, donde debiera de otro modo reinar la libertad de la industria o del comercio."

La legislación internacional tiende a limitar y a controlar el avance de las empresas monopolísticas, cada vez con mayor atingencia. En los E.U.A., vgr. son célebres la Ley Sherman Anti-Trusts de 1890 y la Ley Clayton Anti-Trusts de 1914 con sus enmiendas: La Robinson-Patman Act, la Federal Trade Commission Act y la Lanham Act, estas leyes tienen por objeto: La Ley Sherman; declarar fuera de la ley ciertas prácticas monopolísticas; la FTC, evitar procedimientos injustos en la competencia, enumerando además los actos que deben entenderse por competencia ilícita o injusta, vgr., fraudes en el peso de los productos, falsificación de productos, anuncios engañosos y la falsificación de métodos y condiciones de venta, entre otros; la RPA, prohibir la discriminación en los precios; la Lanham Act, es la primera Ley Federal sobre marcas registradas para proteger la firma (sic) de los negocios; expedida en 1870 se reformó en 1881, 1905 y 1920, hasta la Ley actual promulgada el 10. de julio de 1947.

Hay en el país comentado, más de 2000 leyes relativas a propaganda y otros menesteres de comercio, entre las que destacan además de las enumeradas; la Wheeler-Lea Act, enmienda a la FTC y en la cual se señala que "los métodos ilícitos y engañosos o las prácticas de esta naturaleza son desde ahora, declaradas ilegales"; la Federal Pure Drug Act de 1938, que tiende a proteger al consumidor contra alimentos y medicinas impuras; la Federal Meat Inspection Act de 1906, cuyo fin es evitar la distribución de carnes adulteradas y finalmente, la Miller-Tyding Act de 1937 que legalizó los contratos de conservación de precios en el co-

mercio estatal y declaró que dichos contratos no constituirán un método ilícito de competencia.

Por encima de todo el aparato legislativo, "el monopolio es, en aquel país, una superestructura de su propia organización económica, la culminación de un largo proceso económico. que acabará por entregar al Estado el dominio total de la riqueza pública."²⁶

COMPETENCIA DESLEAL. DISPOSICIONES LEGALES QUE LA REGLAMENTAN. MODOS DE PRODUCIRSE. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL. ES DISTINTA DE LAS ACCIONES DE USO ILEGAL, DE IMITACION Y DE FALSIFICACION DE MARCAS. EL DUEÑO DE UNA-MARCA ESTA LEGITIMADO PARA EJERCITARLA. SE REPRIMEN LOS ACTOS CON LOS QUE SE TRATA DE PRODUCIR LA CONFUSION Y NO LA CONFUSION MISMA. COMPETENCIA DESLEAL POR EL USO DE LAS MARCAS BENZ, MERCEDES BENZ Y EL EMBLEMA DE LA ESTRELLA DENTRO DE UN CIRCULO.

"El artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, así como el artículo 263 de la ya abrogada Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 10 bis del Convenio de Paris, señalan, en forma no limitativa sino enunciativa las actividades que deben ser prohibidas por constituir actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial. Establecen, además la regla general según la cual debe entenderse como acto -- constitutivo de competencia desleal, todo acto de competencia que pugne con los usos honrados en la práctica industrial o comercial o de suministro de servicios.

El interés jurídico de quien ejercita una acción de competencia -- desleal puede acreditarse con la calidad de dueño de una marca registrada. Si la actividad que se denuncia consiste en el empleo indebido de esta clase de signos distintivos, ya que la represión de la competencia desleal es uno de los objetivos de la protección de la propiedad industrial.

El empleo de medios que pueden originar la competencia desleal, es un hecho distinto de los que pueden configurar la imitación, o el uso ilegal o la falsificación de las marcas; pero debe citarse el título de la marca con el que se justifique la existencia de los derechos de propiedad industrial que se estiman lesionados con la actividad del desleal competidor.

El empleo repetido de una marca en el interior y en el exterior de un taller de servicios y reparación de automóviles, así como en las puertas que dan acceso a dicho establecimiento, y a través de carteles, rótulos, leyendas, tarjetas, sellos fechadores y demás objetos y lugares que se aprovechan comúnmente para identificar a un establecimiento, a sus productos o a sus servicios, puede ser reclamado por el dueño de la marca mediante la acción de competencia desleal.

El empleo de tales signos puede crear entre los consumidores de los productos, entre los consumidores de sus refacciones o entre los usuarios de los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la industria de los automóviles, la confusión consistente en creer que existe un nexo industrial o comercial entre el dueño de la marca y el establecimiento o los servicios y productos del taller del demandado."

México, Distrito Federal, doce de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 1638/64 y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Por escrito presentado el día dos de septiembre del año próximo pasado, DAVID RANGEL MEDINA, representante de DAIMLER BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, ocurrió ante este juzgado demandando el amparo y

protección de la Justicia Federal por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales, contra actos de los C.C. Secretario de Industria y Comercio y Director General de la Propiedad Industrial de dicha Secretaría haciendo consistir dichos actos en la resolución número 79 de fecha 12 de agosto de 1964, por la que se niega la declaración administrativa de confusión a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO.-.....

TERCERO.-.....

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.-.....

SEGUNDO.- Las conceptos de violación hechos valer por la quejosa son fundados. En efecto, según el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial, se impondrá la sanción que dicho precepto señala "al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor". Por su parte el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Londres en 1934, y cuyo texto tiene la vigencia que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: "I) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. II) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. III) Principalmente deberán prohibirse: 1o. Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; 2o. Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un -

competidor." Ahora bien, de la letra de ambas disposiciones legales que regulan la competencia desleal en materia de propiedad industrial se infiere que son estas actividades las que en forma no limitativa sino enunciativa deben ser especialmente prohibidas por constituir actos de competencia desleal: a) La tendencia a desacreditar los productos de un competidor usando para ello pretensiones falsas en la práctica comercial; b) Tratar por cualquier medio, de producir confusión con el establecimiento de un competidor; c) Pretender producir, por cualquier medio, confusión con los productos de un competidor y d) Tender por cualquier medio, a crear confusión con los servicios de un competidor. Además, el exámen del artículo 263 de la ley nacional, sin desvincularlo del artículo 10 bis del Convenio de París, conduce a interpretar dichos mandamientos legales en el sentido de que, en primer lugar, en los mismos se adopta y reconoce la protección eficaz contra la competencia desleal; en segundo lugar, que en ellos se establece como regla general, lo que debe entenderse por un acto constitutivo de competencia desleal, todo acto de competencia que pugne con los usos honrados en la práctica comercial o industrial o de suministro de servicios; y en tercer lugar, que la ley nacional sin desviarse del citado principio general que enuncia el artículo 10 bis, define como actos de competencia desleal que especialmente -- prohíbe y sanciona, los cuatro que de un modo concreto se han mencionado antes, a saber: Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar el establecimiento de un competidor, así como -- cualquiera otra actividad realizada a través de cualquier medio que sea, con el propósito de tratar de crear una confusión con el establecimiento, con los productos o con los servicios o actividad industrial o comercial de un competidor.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta incorrecta la razón aducida por las reclamadas en el acto reclamado, consistente en decir que la cita que la parte quejosa hizo de diversos registros marcarios en su solicitud, no es apropiada para ejercitar la acción de competencia desleal. En efecto, nada tiene de extraño que en una demanda administrativa

de esta naturaleza se demuestre el interés jurídico de quien la formula, a base de títulos que acrediten que dicho interesado es titular de marcas registradas, pues la competencia desleal contra la cual protege la Ley, se refiere precisamente a una actividad industrial o comercial ligada con la propiedad industrial; a una actividad que puede afectar precisamente los derechos de propiedad industrial. Lo cual se explica debido a que la represión de la competencia desleal es uno de los objetivos de la protección de la propiedad industrial, según lo establece de modo expreso el artículo I del Convenio de París que se viene mencionando.

Por lo mismo, la negativa de las responsables a emitir la declaración administrativa que el quejoso las solicitó, no puede encontrar un apoyo legal en la circunstancia de que la empresa quejosa hubiere incluido entre los hechos fundatorios de su solicitud, el relativo a que dicha quejosa es titular de los derechos de propiedad industrial reconocidos en los títulos de las marcas registradas.

Según pruebas que se tienen a la vista, la actividad atribuida por la quejosa al tercero perjudicado no consiste en imitación, ni en uso ilegal, ni en falsificación de las marcas de que es titular la quejosa, sino en el empleo de medios que pueden crear la confusión contra la que protegen los artículos 263 y 10 bis, lo cual es un hecho distinto de los que según el artículo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden configurar la imitación o el uso ilegal o la falsificación de las marcas; pero ello no autoriza en modo alguno a sostener que deba ser omitida la cita de los títulos marcarios que justifiquen la existencia de los derechos que se alegan como lesionados. Por tanto, el primer concepto de violación debe estimarse fundado.

En cuanto a la razón en que también se apoya el acto reclamado, consistente en decir que la declaración administrativa de que habla el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial debió solicitarse no por la dueña de las marcas, parte quejosa en este juicio, sino por las perso-

nas por ella autorizadas para dar servicios en su nombre, debe decirse -- también que jurídicamente es inadmisibile, ya que según consta en las pruebas exhibidas en este juicio, la declaración administrativa promovida ante las responsables no versa únicamente sobre la confusión de los servicios, sino también respecto de la confusión de los productos y del establecimiento a que también alude el artículo 263 de la Ley de la Materia.

Pero además es errónea tal argumentación de las responsables por --- que, por una parte, los hechos concretos y escuetos, los medios empleados por la parte tercero perjudicada que la parte quejosa denuncia como actos de competencia desleal en su perjuicio, consisten precisamente en el empleo de sus marcas "BENZ", "MERCEDES", "MERCEDES BENZ" y la innombrada compuesta de un emblema que representa un aro que lleva dentro una estrella de tres picos; empleo que se hace repetidas veces tanto en el interior como en el exterior del taller de servicios y reparación de automóviles, como en las puertas que dan acceso a dicho establecimiento y en las tarjetas, sellos fechadores y demás objetos y lugares comúnmente aprovechados para estampar los signos que identifican a un establecimiento y a los servicios y actividades industriales o comerciales del mismo. Y por otra parte, el empleo de tales signos distintivos protegidos como marcas registradas de que es titular la quejosa, se efectúa sin su consentimiento, se lleva a cabo sin que entre la dueña de dichas marcas registradas y el tercero perjudicado exista ninguna relación industrial o comercial, o de representación o como de concesionario o como autorizada. Y en estas condiciones debe concluirse que el cuidado de sus marcas, la reclamación por violaciones a las mismas mediante los citados actos de competencia desleal, la solicitud formulada a las responsables para dar satisfacción al requisito de procedibilidad que señala el artículo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial y las instancias y las gestiones para la protección de sus derechos corresponden cabalmente a la titular de esos derechos, quejosa en este juicio.

Correspondería a los establecimientos autorizados por la quejosa el-

ejercicio de acciones de competencia desleal si los hechos constitutivos de dicha competencia, si los medios empleados por los presuntos competidores desleales interfirieran con los signos propios de dichos establecimientos autorizados, pero no en el caso planteado ante las responsables, que consiste, como ya se dijo, precisamente en el empleo sin autorización de la quejosa, de sus signos distintivos.

No hay constancia alguna de que la quejosa haya dado su consentimiento para que el tercero perjudicado use en la forma que ya se ha indicado las marcas registradas por la propia quejosa, y sin dicha autorización, el empleo de tales signos a través de carteles, letreros, leyendas, sellos, paredes, tarjetas, etc., tiene que estimarse como una tendencia a crear entre el público la falsa creencia de que existen relaciones industriales o comerciales o de ayuda técnica entre dichos establecimientos y el dueño de las marcas; tiene que calificarse como una actividad contraria a los usos honrados en materia comercial, pues el empleo de dichos signos marcarios puede crear entre los consumidores de los productos, entre los consumidores de sus refacciones o entre los usuarios de los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la industria de los automóviles, la confusión consistente en creer que existe un nexo de tal naturaleza entre el establecimiento y servicios y productos del taller del tercero perjudicado y la dueña de las marcas.

Por consiguiente, al no haberse considerado ni resuelto así en el acto reclamado, el suscrito considera fundados los agravios expuestos por la quejosa en este segundo concepto de violación. Y lo mismo debe decirse del tercer concepto de violación, ya que para declarar la existencia de confusión a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial no es menester que la confusión se haya producido o se haya consumado, sino que los actos que se prohíben para la protección eficaz contra la competencia desleal son aquellos consistentes en tratar de producir la confusión, que tiendan a crear la confusión.

La confusión es el resultado de los actos de la desleal competencia pero la desleal competencia contra la cual el artículo 263 y el artículo 10 bis brindan protección, consisten en el empleo de cualquier medio por el que se trate de producir la confusión.

Finalmente, también se estima fundado el cuarto concepto de violación, porque según está debidamente comprobado en este juicio, en la solicitud de declaración administrativa de existencia de confusión no se alega como hecho determinante de la competencia desleal el consistente en que con alegaciones falsas en el ejercicio del comercio de la calles de Masarik se tienda a desacreditar los productos de la quejosa; y siendo así no tenía por que pedirse a dicha quejosa la prueba de haber sufrido algún desacreditación como se exige en el acto reclamado. Y porque atenta la interpretación jurídica de los artículos 263 y 10 bis en la forma que ha quedado expuesta al examinar en esta sentencia el primer concepto de violación, y teniendo a la vista igualmente las pruebas rendidas ante las responsables, se concluye razonablemente que el empleo de los signos distintivos de la quejosa a través de los carteles y muros, de las tarjetas de propaganda y del sello fechador de la casa comercial del tercero perjudicado, efectuado sin el consentimiento del propietario de dichas marcas; y teniendo presente asimismo que no han sido rendidas pruebas en este juicio para acreditar la existencia de alguna relación industrial, técnica o comercial entre la dueña de las marcas y quien así las usa, el suscrito considera que el empleo de los signos distintivos "BENZ", "MERCEDES", "MERCEDES BENZ" y el emblema de la estrella dentro de un círculo es un medio por el que se trata de producir o se tienda a crear confusión o error en el público acerca del establecimiento, los productos, los servicios o la actividad industrial o comercial de la dueña de las citadas marcas, quejosa en este juicio.

Por todas las anteriores consideraciones el suscrito concluye, que las autoridades responsables han interpretado y aplicado inexactamente en la resolución reclamada y en perjuicio de la quejosa, los artículos -

233, 255, 263 y 264 de la Ley de la Propiedad Industrial, artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y artículo 133 de la Constitución General de la República, todo lo cual se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder a la agraviada la protección constitucional que solicita.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 149 y 155 de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.-.....

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa --- DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT representada por el licenciado DAVID RANGEL MEDINA, contra actos de los CC. Secretario de Industria y Comercio y Subsecretario de la misma Dependencia, cuyos actos han quedado debidamente expresados en el resultando primero de esta sentencia.

TERCERO.- Notifíquese y en forma personal al tercero perjudicado.

Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Vicente Aguinaco Alemán, Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, cerrándose el acta que se autoriza, hasta hoy treinta de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

MARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 211, FRACCION IV, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

"De lo dispuesto por el indicado artículo 211 de la Ley de Inventiones y Marcas, en relación con los artículos 213 y 214 del propio ordenamiento legal, se desprende que la declaración que haga la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, en relación con la existencia del hecho-

constitutivo del delito de que se trate, requiera del elemento de imputabilidad de persona determinada; es decir, que la inexistencia o existencia del hecho constitutivo del delito en cuestión, sea llevado al cabo -- por persona que al tiempo de su realización tenga las condiciones exigidas de manera abstracta e indeterminada por la ley; por lo que es claro -- que el juez del conocimiento, al dictar la resolución combatida, consideró correctamente que no se había configurado el elemento de imputabilidad a persona determinada, puesto que de las pruebas aportadas en autos no se demostró ese extremo y en consecuencia legalmente, no se pudo emitir la -- declaración del ilícito que establece el artículo 211, fracción IV, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Amparo en Revisión 1189/80.- Electropura, S.A., 4 de febrero de 1981. Una mayoría de votos, Ponente: Sergio Hugo Chapital, Secretario: Antolin Hiram González Cruz, Tesis 21, fojas 127, 5a. parte, informe 1981.

D) OPINION PERSONAL.

En nuestro concepto existen cinco formas básicas de competencia desleal en materia de marcas, desde el punto de vista del competidor desleal. A continuación procederemos a analizar a detalle cada una de ellas.

a) El usar o registrar de "buena fe" una marca que, resulte ser semejante en grado de confusión con otra marca previamente usada o registrada por un tercero, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En este supuesto, pensamos que pueden darse cuatro variantes a su vez:

En primer término, que denominaremos como la variante a.1., se encuentra aquella persona que usa, sin tener registro, una marca semejante en grado de confusión y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, a otra que ha venido siendo usada en forma ininterrumpida, también sin registro, por un tercero; el cual tiene un derecho preferencial por haber comenzado el uso con anterioridad, y ser capaz de probarlo.

fehacientemente.

Recordemos, inicialmente, que nuestra legislación ha adoptado el -- sistema mixto de protección a la marca, es decir, que también reconoce como uso legal aquel que se hace de un signo marcario a pesar de que este no se encuentre registrado.

Como también lo hemos mencionado en capítulos anteriores, los actos de competencia desleal se reprimen "per se", lo que significa que la represión obedece a las consecuencias que estos actos pudieran causar por su mera realización, sin interesar si la intención que perseguía el supuesto competidor desleal, era la de causar un daño o perjuicio en forma ilícita o deshonesta.

En esta primera variante, el competidor desleal lo sería aquella -- persona que ha empezado a usar la marca con posterioridad, aunque de buena fe.

La forma de reprimir esta conducta de acuerdo a nuestra legislación vigente, es decir, de acuerdo a lo que establece la Ley de Invenciones y Marcas, sería la siguiente:

1o.- Debe de procederse a solicitar el registro como marca del signo en disputa, manifestándose la fecha de primer uso del mismo.

2o.- Una vez obtenido el título correspondiente, proceder a solicitar se declare una infracción administrativa al usuario de la marca registrada, conforme a lo establecido por el ya comentado artículo 210 en su fracción II. O bien, solicitar la declaración de la infracción administrativa con fundamento en el mismo artículo 210, pero en su inciso b), o en su fracción XI, incisos 1o., 2o y 3o..

3o.- Solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -- que aplique la sanción administrativa correspondiente de acuerdo a lo que establecen los artículos 225 al 230 de la Ley de Invenciones y Marcas.

4o.- Si el uso de la marca parecida en grado de confusión a la registrada, persiste aún después de que la sanción administrativa haya quedado firme, podrá solicitarse a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que declare los hechos constitutivos del ilícito contemplado por la fracción VIII, del artículo 211 de la Ley en comento.

También es posible solicitar, como lo señala el artículo 227, si se reincide en la infracción, que se duplique la multa impuesta anteriormente, y que se clausure definitivamente el establecimiento, cuando éste haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, de acuerdo al artículo 228, y al arresto en los casos de persistencia en la infracción, conforme a lo que establece asimismo el artículo 228.

La segunda variante, o a.2., consiste en el uso de una marca que resulte semejante en grado de confusión a otra previamente registrada por un tercero para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Desde luego, el competidor desleal es aquella persona que usa la marca semejante a la previamente registrada. El procedimiento represivo en este caso, es similar al que se indicó en la variante anterior, exceptuando, por supuesto, el previo registro de la marca, ya que la misma se encuentra registrada.

La tercera variante a considerar a.3., consiste en registrar una marca que resulte semejante en grado de confusión con otra marca previamente registrada por un tercero para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Es claro, que en este caso debe existir un error, una inadvertencia o una diferencia de apreciación, por parte de la autoridad competente al momento de otorgar el segundo registro.

La forma de reprimir esta competencia desleal sería la siguiente:

1o.- Solicitar, dentro del plazo de tres años que establece el artículo 147, una declaración administrativa de nulidad conforme a lo -- que señala el mismo artículo 147, en su fracción VI. Este término de -- tres años se computará a partir de la publicación del registro en la -- Gaceta de Invenciones y Marcas.

2o.- Si la explotación de la marca que ha sido nulificada, persiste aún después de un año de que haya quedado firme la resolución que -- nulificó, podrá solicitarse la declaración de una infracción adminis-- trativa de acuerdo a lo preceptuado por la fracción V del artículo 210 de la Ley que se comenta. Asimismo, consideramos que también podrá so-- licitarse se aplique una sanción administrativa con posterioridad a -- que se declare la infracción cometida conforme a lo establecido por la fracción II del artículo 210 (usar una marca parecida en grado de con-- fusión a otra registrada).

3o.- Solicitar la declaración de los hechos constitutivos del il cito, si el uso de la marca parecida en grado de confusión persiste -- aún después de que la sanción administrativa haya quedado firme, con-- forme a la fracción VIII del artículo 211.

Asimismo, podrá solicitarse, si se reincide en la infracción (ar-- tículo 227), que se duplique la multa impuesta con anterioridad, y de-- acuerdo al artículo 228, que se clausure definitivamente el estableci-- miento, cuando éste haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la in fracción, y el arresto en caso de persistencia en la infracción.

La cuarta variante a.4., consiste en registrar una marca que re-- suite semejante en grado de confusión con otra marca previamente usada en forma ininterrumpida por un tercero, para aplicarse a los mismos o-- similares productos o servicios.

En este caso, de conformidad a lo establecido por el artículo 93 de la Ley de Invencciones y Marcas, el registro "no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente la nulidad de éste."

En efecto, situémonos en el supuesto de que exista un tercero que, de buena fe (recordemos que este elemento concerniente a la buena fe, -- fue introducido en las reformas de 1987), explotaba en la República una marca semejante en grado de confusión y la hubiese empezado a usar con más de un año de anterioridad, es decir, supongamos que exista una persona que reúna todos los requisitos previstos en el artículo antes señalado.

Pues bien, ésta persona tendría el derecho a solicitar el registro de su marca y la nulidad de la marca vigente.

Para ser congruentes con la manera de exposición utilizada en los puntos anteriores, procederemos a la sistematización del procedimiento para reprimir esta forma de competencia desleal.

1o.- Solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente.

2o.- Solicitar, con base en la fracción II del artículo 147 de la Ley, la nulidad del registro vigente.

3o.- Si persistiese el uso con posterioridad a la nulificación del registro, proceder a solicitar las medidas ya indicadas en los puntos anteriores.

Sin embargo, creemos, que aquí se abre una puerta para la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Efectivamente, consideremos por un momento que aquella persona -- que ha venido usando su marca ininterrumpidamente con más de un año de anterioridad a la fecha legal de la marca registrada o a la fecha de primer uso declarada por el que la registró, por cualquier motivo no utiliza su derecho para solicitar la nulidad de la marca registrada dentro del plazo de un año señalado por el artículo 147. Por un lado tendremos que esta persona ya no podrá solicitar la nulidad de la marca registrada, y por el otro lado, el registro del titular de la marca vigente no producirá efecto contra la marca del que la ha venido usando con anterioridad.

b) El usar o registrar de "mala fe" una marca que resulte ser semejante en grado de confusión con otra marca previamente usada o registrada por un tercero, para amparar o proteger los mismos o similares productos o servicios.

Como regla general para estos casos, consideraremos la mala fe o dolo, como aquel conocimiento de la existencia previa, bajo titularidad de un tercero, de un registro marcarío o del uso de una marca por un tercero.

Creemos que dentro de este supuesto podemos considerar cuatro variantes, que pasamos a comentar:

b.1. Sería el caso de aquella persona que dolosamente y sin tener registro, usa una marca semejante en grado de confusión a otra que ha venido siendo usada en forma ininterrumpida, también sin registro, por un tercero, el cual tiene un derecho preferencial por haber comenzado el uso con anterioridad, y ser capaz de comprobarlo fehacientemente.

En este caso es obvio que el competidor desleal es aquel que dolosamente usa la marca semejante en grado de confusión a la marca anteriormente usada.

La forma de reprimir esta conducta deshonesto es similar a la explicada en a.1., por lo que en obvio de repeticiones reproducimos los argumentos ahí vertidos.

b.2. En este caso, la competencia desleal consiste en el uso malintencionado de una marca que resulte semejante en grado de confusión a otra previamente registrada por un tercero para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Naturalmente, el competidor desleal es aquella persona que dolosamente usa la marca semejante a la previamente registrada. Como en el punto anterior nos remitiremos a a.2. para el esclarecimiento del procedimiento represivo de esta conducta.

b.3. Este supuesto consiste en registrar de mala fe, una marca que resulte semejante en grado de confusión con otra marca previamente registrada por un tercero para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Generalmente, el competidor deshonesto se aprovecha de un error, una inadvertencia o una diferencia de apreciación, por parte de la autoridad competente (que en este caso más bien es incompetente), al momento que se le otorga su registro.

Es claro que la finalidad perseguida en estos casos es la de confundir al público, desorientarlo de tal manera que éste adquiera el producto del competidor desleal en vez del producto original, llevado a tal extremo por la gran semejanza, a tal grado que se confunden, de los mismos. El procedimiento represivo de ésta conducta es el que se señala en a.3.

b.4. Este caso es el de aquella persona que dolosamente registra una marca semejante en grado de confusión, a otra marca previamente usada en forma ininterrumpida por un tercero para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Al igual que en a.4., este registro no producirá efectos contra el tercero, si éste reúne los requisitos previstos por el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, es importante señalar que si la "mala fe" puede ser atribuida al que usaba con anterioridad la marca, el registro sí tendrá efecto contra ésta y, por lo tanto, podrá nulificarla.

Aquí la "mala fe" consistiría en tener un conocimiento previo de la próxima salida al mercado de dicha marca o de su existencia en el extranjero y próxima promoción en nuestro país.

c) Utilizar una marca semejante en grado de confusión o idéntica a otra previamente registrada o usada para proteger artículos o servicios distintos de los protegidos por ésta última.

Consideramos que este uso, amparado por una marca registrada o no, constituye una práctica competitiva desleal cuando se cae en los supuestos previstos por la Ley que son:

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:

1o.- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

2o.- Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

3o.- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

Por lo tanto, la forma de reprimir esta competencia desleal, sería solicitando a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico que declarase una infracción administrativa con fundamento en el precepto antes transcrito, y que es la fracción XI del artículo - 210.

Es evidente que en el supuesto que se comenta, el competidor desleal pretende engañar al público consumidor, haciéndole creer infundadamente que existe una relación de cualquier índole entre el titular de la marca y él mismo. Esto ocurre con frecuencia relacionando artículos con servicios o viceversa, aunque también se pueden producir confusiones entre artículos y artículos diversos y entre servicios y servicios diversos.

d) Usar o registrar una marca idéntica a otra previamente registrada, usada o notoriamente conocida, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Independientemente de que la marca idéntica a la previamente registrada, usada o notoriamente conocida esté o no registrada, nuestra legislación proporciona protección al anterior uso, el anterior registro o la notoriedad, a través de artículos diversos que, sin embargo, obedecen todos a un mismo propósito: Evitar la competencia desleal.

Es nuestra opinión que para una mejor explicación de este tema, es conveniente dividirlo en casos específicos, tal y como se ha venido haciendo en los incisos anteriores, por lo que procederemos a realizar el estudio breve de las variantes que se suscitan en este supuesto.

d.1. Usar una marca idéntica a otra previamente registrada, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Esta conducta de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas consti

tuye "ipso iure", tanto una infracción administrativa como un delito.

En efecto, somos de la opinión que puede solicitarse una declaración de infracción administrativa, ya que ésta conducta es sin lugar a dudas una violación a las disposiciones de la Ley de Inveniones y Marcas, así como la realización de un acto relacionado con la materia que la misma ley regula, contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que implica competencia desleal.

Todo lo anterior de conformidad con lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 210 de la ley en comento.

Por otro lado, la fracción IV del artículo 211 de la misma ley, - señala como delito "el usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.". En este caso no es necesaria una declaratoría de confusión por parte de la autoridad administrativa, sino que -- basta con que la conducta se adecúe a los supuestos previstos en la -- norma para que deban decretarse tanto la infracción como los hechos -- constitutivos de delito.

d.2. Registrar una marca idéntica a otra previamente registrada, - para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

Es obvio que en este caso debe existir un previo error, inadver-- tencia o diferencia de apreciación por parte de la autoridad adminis-- trativa. La forma de represión de esta conducta sería la siguiente:

1o.- Solicitar, dentro del plazo de tres años que establece el - artículo 147, una declaración administrativa de nulidad conforme a - lo que señala el mismo artículo 147, en su fracción VI. Este término- de tres años se computará a partir de la publicación del registro en- la Gaceta de Inveniones y Marcas.

2o.- Si la explotación de la marca que ha sido nulificada, per--

siste después de que haya quedado firme la nulificación de la misma, debe solicitarse a la autoridad administrativa que declare los hechos constitutivos de delito, de conformidad a la fracción IV, del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas.

d.3. Usar una marca idéntica a otra previamente usada, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

En este caso, la persona que tiene un derecho preferente por haber empezado antes el uso de su marca debe solicitar de inmediato el registro como marca de la misma ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, y con base en su fecha de primer uso y una vez obtenido el título respectivo, proceder a solicitar se declaren los hechos constitutivos de delito conforme a la ya comentada fracción IV del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas.

d.4. Registrar una marca idéntica a otra previamente usada, para aplicarse a los mismos o similares artículos o servicios.

En este caso reproduciremos todos los argumentos ya expuestos en a.4., con excepción de que si persistiese el uso con posterioridad a la nulificación de la marca posterior, se deberá proceder a solicitar a la autoridad competente se declaren los hechos constitutivos de delito de acuerdo a la multicitada fracción IV del artículo 211 de la ley que se comenta.

d.5. Usar o registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una notoriamente conocida, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

Como ya ha quedado asentado nuestro país es un miembro de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y lo ha sido-

por muchos años. Consecuentemente ha asumido la obligación de hacer todo lo necesario para denegar o invalidar el registro y prohibir el uso de - marcas que constituyan la reproducción, imitación o traducción de marcas notoriamente conocidas, así como la de reprimir la competencia desleal - en este sentido, con fundamento en los artículos 6 bis y 10 bis respectivamente, del citado Tratado Internacional.

De hecho, la Dirección General de Invenciones y Marcas, ha implementado la política de luchar en contra de la piratería de marcas en México que estén relacionadas con marcas extranjeras, ya sea que éstas sean muy conocidas aquí o en su país de origen.

De acuerdo a ésta política se han negado solicitudes a registro de marcas iguales a marcas notoriamente conocidas.

A partir de las ya referidas reformas de enero de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas, los legisladores nacionales, de manera acertada, - incluyeron en lo concerniente a la protección de las marcas notoriamente conocidas, la fracción XIX del artículo 91, que en nuestra opinión, cumple con la obligación de México como miembro de la Convención de París - en el sentido de tomar las medidas necesarias para su aplicación en el país.

Independientemente del somero análisis que ya se ha hecho de esta - fracción XIX, expondremos algunos conceptos más relacionados con la misma:

En primer lugar, debe notarse que los legisladores lo incluyeron como una causal de no registrabilidad de las marcas, de forma que la Dirección General de Invenciones y Marcas tenga fundamentos expresos y legales para negar el registro de marcas iguales o semejantes a marcas notoriamente conocidas en nuestro país a juicio de la misma Dirección, y que se pretenda registrar para proteger productos iguales o similares a aque-

llos a que se refiere la marca notoriamente conocida. Debe acentuarse el hecho de que esta fracción no requiere que la marca notoriamente conocida se encuentre registrada o haya sido utilizada en México por su legítimo propietario. Consecuentemente, este precepto concede al principio de notoriedad de la marca una fuente de derechos y, al no requerir el registro o el uso previo de la marca notoria en nuestro país, establece una excepción al principio de territorialidad contenido en la ley.

Más aún, esta fracción faculta a la Dirección a negar el registro de este tipo de marcas no sólo cuando los artículos o servicios que se intenta proteger sean iguales o semejantes a aquellos identificados con la marca notoriamente conocida, sino también cuando estos sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

Por lo tanto, el texto de esta fracción no sólo reconoce una excepción más a los principios contenidos en la Ley (el de especialidad), sino que también dá a esta prohibición un alcance mayor que la contenida en el artículo 6 bis de la Convención de París, y nos llega a creer que la Dirección puede negar el registro de una marca notoriamente conocida aún cuando el solicitante pretenda proteger artículos o servicios diferentes a aquellos protegidos por la marca notoria cuando éstos puedan crear confusión entre el público consumidor, hasta tal grado que lo lleven a equivocarse.

Por otro lado, la fracción que se comenta concede un fundamento legal para solicitar la nulidad de un registro ya concedido por la Dirección, que sea igual o semejante a una marca notoriamente conocida que fuera otorgada para proteger productos o servicios iguales, semejantes y hasta diferentes a los identificados con la notoria, si la misma se relaciona con la fracción 1 del artículo 147 de la Ley.

Esta última fracción ha sido una fuente de preocupaciones, ya que concede la posibilidad de solicitar la nulidad de un registro en cual---

quier momento, esto redundará en un cierto grado de inseguridad jurídica, ya que algunos piensan que un registro casi siempre puede ser atacado - por algún lado.

Sin embargo, este artículo favorecerá a los titulares de marcas notoriamente conocidas. Como se recordará, éste precepto establece que el registro de una marca será nulo "cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de ésta ley o de la vigente en la época de su registro". Por consiguiente, si la Dirección ha otorgado un registro en contravención a lo que establece la fracción XIX del artículo 91, el titular de una marca notoriamente conocida está facultado para solicitar la anulación del registro "fraudulento", con la ventaja, además, de que ésta acción podrá ser intentada en cualquier tiempo, de acuerdo al mismo artículo 147.

Finalmente el uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas - es considerado merecedor de una infracción administrativa, de acuerdo a lo que establece la fracción VIII del artículo 210 de la ley de Inventiones y Marcas, y será sancionado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 225 de dicha ley.

e) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones IV del artículo 211 y II del 210 de la ley en cita, en el caso de la última, no obstante la declaración de confusión que la misma prevé, o bien productos o servicios protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado; así como ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

e.1. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o los servicios a que se refiere la fracción IV del artículo 211.

La fracción a que se hace referencia dice a la letra:

"Son delitos...IV. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja."

Por lo tanto, es una práctica competitiva desleal el ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios iguales o similares a -- los protegidos por una marca registrada. Asimismo esta conducta constituye un delito de acuerdo a lo que preceptúa la fracción V del mismo artículo 211.

Resulta interesante observar que la ley no sólo califica como delito el uso de una marca registrada para proteger productos o servicios iguales o similares a los que protege ésta, sino también el ofrecer en -- venta o poner en circulación los mismos; sin embargo, nosotros creemos -- que haría falta una mente muy sagaz para descubrir la diferencia entre uso, ofrecimiento en venta y puesta en circulación de un producto o servicio, ya que los tres conceptos se engloban en uno, que es la comercialización.

e.2. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o los -- servicios a los que se refiere la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé.

Recordemos que el artículo 210, en su fracción II establece que : - "Son infracciones administrativas...II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos -- o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada."

Creemos, consecuentemente, que el ofrecer en venta o poner en circulación los artículos a que se contrae la fracción antes transcrita constituye una práctica competitiva desleal.

De la misma manera lo consideraron nuestros legisladores en la materia al indicar, en el artículo 211 en su fracción V, que será un delito - esta conducta siempre y cuando ésta continúe aún después de que se haya declarado la confusión existente entre las marcas en cuestión.

Es importante señalar que, como en el caso anterior, el delito lo comete no sólo aquella persona titular de la marca que ha sido encontrada - semejante en grado de confusión a la registrada, sino toda aquella persona que realice alguno de los actos previstos en esta norma.

e.3. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o servicios protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado.

Nuestra ley, en su artículo 211, fracción V, califica este comportamiento como un delito, y creemos que con justa razón, ya que al alterar - un producto o un servicio protegido por una marca registrada y ofrecerlo en venta o ponerlo en circulación, se está engañando dolosamente al público consumidor, quien cree estar adquiriendo un producto de determinada calidad o características simplemente porque el mismo está amparado por una marca registrada; y sin embargo, está adquiriendo otra cosa distinta, ya que el producto ha sido alterado.

e.4. Ofrecer en venta o poner en circulación productos o servicios protegidos por una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Esta conducta también es considerada por la Ley de Invenciones y Marcas como delito y así lo establece en su artículo 211 fracción VI. Es evidente que en este caso, también se busca proteger al público consumidor - contra el engaño del cual sería objeto si a alguien se le ocurriese realizar la alteración, sustitución o supresión parcial o total de una marca - registrada, sobre productos que se están ofreciendo en venta o poniendo en circulación.

La competencia desleal en materia de marcas en nuestro país es una práctica muy frecuente, y creemos que esto se debe principalmente a --- tres factores:

- 1o.- Lo fácil que es imitar en vez de crear.
- 2o.- El gran beneficio económico que ésta práctica produce, y
- 3o.- La impunidad de estos actos.

Los primeros dos conceptos no requieren de gran explicación; sin embargo, el tercero es un problema que pensamos no debería suscitarse.

Hemos ya explicado que la acción de la Dirección General de Inven- ciones y Marcas es por lo regular muy lenta en contra de los infracto- res, y requiere para su procedencia de un trámite largo y complicado, - que puede llevarse años en su resolución, amén de que en contra de las resoluciones de ésta Dirección procede el Amparo Indirecto ante los -- Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y a su vez, las sentencias que dicta éste órgano jurisdiccional son re- curribles ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Admi- nistrativa.

Por otro lado, los órganos encargados de la persecución de los de- litos, es decir, los Ministerios Públicos del orden Federal, requirieron para que proceda la acción penal del "visto bueno", por llamarlo de al- guna forma, de la autoridad administrativa, lo que sólo retarda más el proceso, y concede más posibilidades de escape al "pirata".

Es frecuente encontrar casos de comerciantes honrados que han vis to usurpada su marca, y sólo después de batallar varios años, obtienen una solución medianamente favorable, que nunca logra resarcirles de -- los graves perjuicios que han sufrido en el tiempo transcurrido desde- que comenzó el acto competitivo desleal.

Creemos que no hay una solución mágica a este problema, sino que-

la misma consiste en aplicar de manera expedita y clara la Ley. Es nuestra opinión que en nuestra legislación existen suficientes instrumentos efectivos para combatir la competencia desleal en materia de marcas, pero que éstos no son utilizados de una manera adecuada.

No pugnamos por la implantación de medidas que incluyan una penalización mayor, pues consideramos que las que existen son adecuadas. Lo que sí pedimos es una actuación limpia y sin titubeos, y un criterio fijo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección ya tantas veces mencionada, ya que sólo así podrán reprimirse estas perjudiciales conductas para el comercio honrado de nuestro país.

- 1.- O.C. pag. 371.
- 2.- Pouillet Eugène, ob. cit. pag. 634.
- 3.- Di Guglielmo Pascual, Tratado de Derecho Industrial, Tipográfica - Editora Argentina, Buenos Aires, 1948.
- 4.- Delmanto Celso, "Delitos de Concurrencia Desleal", pag. 130.
- 5.- Rippe Jugbert, "La Competencia Desleal". Montevideo 1970, pag. 71.
- 6.- O. cit., pag. 348. (citando a su vez a JOSE CASTAN TOBEÑAS, Los Derechos de la Personalidad, pags. 6, 26 y siguientes.).
- 7.- Amparo en Revisión 628/1976. Distribuidora de Licores de Occidente, S.A., diciembre 2 de 1976. Publicada en Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes por los Tribunales Colegiados de Circuito.
- 8.- Amparo en Revisión 635/1976. Distribuidora de Licores de Occidente, noviembre 27 de 1976. Publicada en Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes, sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, pags. 586 y 587. En relación a ésta cuestión se concedió el registro de la marca "Eau Jeune L'orientale" (agua joven la oriental), - en virtud de que dicha denominación no puede hacer caer en el error al público consumidor en cuanto a la procedencia de los artículos y en particular a la expresión francesa (eau fraîche d'Orient) (agua fresca de oriente). Recurso en Revisión 228/80, Société de Fabrication et de Distribution de Parfumerie et Cosmétiques Diparco, S.A., 20 de marzo de 1980, Segundo Tribunal Colegiado.
- 9.- Nava Negrete Justo, Ob. Cit., pags. 433 y 434.
- 10.- Rangel Medina David, ob. cit. pag. 429.
- 11.- Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", - Editorial Porrúa, S.A., 2a. Edición, México 1981, pag. 132.
- 12.- Nava Negrete Justo, ob. cit. pag 496.
- 13.- Rangel Medina David, ob. cit. pag. 426.
- 14.- Sepúlveda César, ob. cit. pag. 133.
- 15.- "La condición de novedad es la consecuencia de la condición de especialidad; ya que la marca debe ser diferente de las otras marcas y no confundirse con ellas" M. Dufourmantelle, citado por Jorge Juárez - P., ob. cit. pag. 172.
- 16.- Ob. cit. pag. 416.

17.- Roubier señala que la anterioridad, o sea aquella marca con base en la cual la marca posterior se reputa carente de novedad, "está limitada de un modo triple: a) profesionalmente, porque se requiere que la marca se refiera a la misma industria o a una similar; b) en el tiempo, en cuanto la marca anterior no debe ser una marca abandonada; y c) en el espacio, porque la marca anterior debe ser usada o registrada en el mismo país, con excepción de las marcas notoriamente conocidas." Cit. por Jorge Barrera Graf, ob. cit. pag. 230.

18.- Nava Negrata Justo. ob. cit. pag. 172.

19.- Dufourmantelle Maurice. Code Manuel de Droit Industriel, V. Giard & E. Briere, Paris, 1894, pag. 142.

20.- Sepúlveda César, ob. cit. p. 162; para entender con más claridad la noción de acto ilícito ver Hans Kelsen en su "Teoría Pura del Derecho", - concepto de "obligación de abstención".

21.- ADACI, Boletín Informativo, Año 1, No. 4, agosto de 1975, p. 6.

22.- Ascarelli T., ob. cit. p. 215.

23.- Mon. Trib., 1927, 18. Trib. Milán, 6 de octubre de 1928, en Riv. -- Dir. Comm., 1928, II, 598; Ap. Milán, 5 de abril de 1935, en Foro Lomb. -- 1935, 131; Ap. Milán, 14 de abril de 1939, en Foro Lomb. 1939, 79; Ap. -- Milán, 7 de abril de 1939, en Foro Lomb., 1939, 76; Cit. por Ferrara, -- ob. cit. pag. 365.

24.- Segunda Sala.- Boletín 1963, p. 382, cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1955-1963, Segunda Sala Administrativa. Ediciones Mayo, - México, 1965.

25.- Studi d. Ind., 1937, 199 e segg. a. p. 202. cit. por Remo Franceschelli, "Trattato de Diritto Industriale", T. II, Dott. A. Giuffrè-Editore. Milano. 1973, p. 557. Para los interesados en profundizar en el estudio del monopolio, sus variantes y su regulación a nivel internacional, recomendamos consultar del mismo autor y obra los capítulos 5o. y 18o. - del volumen I, y el capítulo 43 del Volumen II.

26.- Citado por Andrés Serra Rojas, "Derecho Administrativo", Librería - de Manuel Porrúa, S.A., México 1961, pp. 970-71.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- Para que pueda darse la libertad de competencia, debe existir previamente un conjunto de normas que regulen la actividad mercantil.

SEGUNDA.- No puede hablarse de la existencia de una competencia en aquellas situaciones en las que, por intervenciones, ya sea de tipo jurídico o económico, no pueda darse la libre concurrencia de los comerciantes, - personas físicas o morales en la economía.

TERCERA.- La esencia de la competencia consiste en el acceso a compradores y vendedores a un número sustancial de alternativas y en su capacidad de aceptarlas o rechazarlas, atendiendo al carácter de notoriedad y satisfactoriedad de las mismas, es decir, que los consumidores deben encontrarse en igualdad de circunstancias ante varias ofertas alternativas - sobre cuya elección deciden con entera libertad.

CUARTA.- La libre competencia tiene como objetivo el que los actos de los empresarios particulares puedan efectuarse con fines competitivos, sin que se vea impedida por el Estado o los mismos particulares.

La libertad de la actividad empresarial es el derecho que poseen los particulares de iniciar y desarrollar ocupaciones económicas independientemente de su contenido, con el propósito de lograr un lucro.

QUINTA.- Tanto el término competencia como el término concurrencia -- sugieren jurídicamente el mismo sentido cuando son sujetos a los calificativos de "desleal" o "ilícita", es decir, la reunión de varios comerciantes en un lugar, entre los cuales se desarrolla una contienda sobre alguna cosa (clientela), sin observar las reglas que hacen a dicha contienda honesta y legítima.

SEXTA.- Es el empresario, el sujeto protegido por las acciones para -

reprimir la competencia desleal, puesto que el fin último de tales acciones es asegurar la libre y leal concurrencia al mercado de quienes persiguen -- una ganancia lícita y solamente quienes realizan una actividad mercantil legítima llenan este presupuesto.

SEPTIMA.- En el Derecho Internacional es el artículo 10 Bis del Convenio de París el que regula lo relativo a la represión de la competencia desleal.

OCTAVA.- La marca puede definirse en términos generales, como la aptitud de un signo distintivo para proteger, indicar la procedencia, garantizar la calidad y promover el consumo de un producto o el uso de un servicio.

NOVENA.- La finalidad o función de la marca radica en su capacidad tanto para formar una clientela a través de la fácil identificación de productos en el mercado, como en su aptitud para constituir un medio de acaparamiento de dicho mercado, al polarizar la atención del consumidor hacia un producto que satisface una necesidad.

DECIMA.- La Ley de Invenciones y Marcas (L.I.M.), regula en forma específica la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que la misma otorga. Por tanto, consideramos que cualquier otra acción que se intente para reprimir la competencia desleal en esta materia, basándose en leyes de materias diversas, no podrá ser calificada técnicamente como -- una acción encaminada "per se" a reprimir la competencia desleal en materia de marcas, sino que deberá definirse de acuerdo al área jurídica en la que se interponga tal acción.

DECIMO PRIMERA.- Pensamos que el error de ya no considerar el uso de -- las denominaciones, signos o figuras a que se refiere la fracción XVI del -- artículo 91 de la L.I.M. como merecedoras de una infracción administrativa, se debe más a una falta de técnica legislativa y olvido del legislador, que

a la intención de no castigar estas conductas fraudulentas.

DECIMO SEGUNDA.- En México se ha adoptado el sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado. En este sistema se combina el derecho nacido con el uso con el derecho nacido con el registro.

DECIMO TERCERA.- Opinamos que la fracción I del artículo 147 de la L.I.M. contiene una disposición que propicia la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del particular, lo cual resulta violatorio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

DECIMO CUARTA.- En el artículo 210 de la L.I.M. se enuncian "de manera enunciativa", algunas conductas que se consideran como infracciones administrativas, y es importante porque no se limitan las conductas que merecen en fracción a las enunciadas, sino que cualquier conducta que se adecúe a estos principios generales de contravención a buenos usos y costumbres a la industria que impliquen competencia desleal, será acreedora a una sanción administrativa.

DECIMO QUINTA.- Consideramos que de la fracción III del artículo 210 de la L.I.M. debe deducirse que la titularidad de un nombre comercial o de una denominación social, no autorizan su uso como marca, si existe un registro marcario previamente registrado y vigente.

DECIMO SEXTA.- De un análisis de las fracciones del artículo 210 de la L.I.M., puede concluirse que las infracciones aplicables a los actos de competencia desleal identificados en tales disposiciones, no requieren de una previa declaración de la autoridad que aplicará la sanción, en el sentido de que existe el hecho digno de infracción, toda vez que automáticamente el reconocimiento de tal hecho se encontrará implícito en la aplicación de la infracción, si ésta se considera procedente. Caso que no se suscita cuando se trata de la confusión entre una marca registrada y otra semejante, en --

uso, en cuyo caso deberá declararse previamente la confusión en cuestión - por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

DECIMO SEPTIMA.- El ejercicio de la acción penal está supeditado a la declaración previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en -- cuanto a la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate.

DECIMO OCTAVA.- Creemos que los delitos que se tipifican en la Ley de Invencciones y Marcas, no deberían contenerse en la misma, sino en el Código Penal.

DECIMO NOVENA.- Aparentemente, la única vía que el legislador ha dejado abierta para que la represión de los actos de competencia desleal pueda hacerse de una forma más expedita, es la señalada por el artículo 214 de la L.I.M., que establece que, independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y 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 la infracción o del delito.

VIGESIMA.- Creemos que la condición que se señala en el artículo 228 de la L.I.M. para que sea procedente la clausura definitiva es excesiva, - ya que consideramos que debería de bastar con que existiera una clausura - temporal previa y se tratase del mismo establecimiento para que se aplica se la clausura definitiva.

VIGESIMO PRIMERA.- Opinamos que del artículo 229 de la L.I.M. puede - derivarse una verdadera acción inhibitoria que facilite la represión del - acto de competencia desleal desde su nacimiento, es decir, antes de que -- éste haya causado un perjuicio grave.

VIGESIMO SEGUNDA.- En nuestro concepto existen cinco formas básicas - de competencia desleal en materia de marcas, desde el punto de vista del -

competidor deshonesto:

a).- El usar o registrar de "buena fe" una marca que, resulte ser semejante en grado de confusión con otra marca previamente usada o registrada por un tercero, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

b).- El usar o registrar de "mala fe" una marca que resulte ser semejante en grado de confusión con otra marca previamente usada o registrada por un tercero, para amparar o proteger los mismos o similares productos o servicios.

c).- Utilizar una marca semejante en grado de confusión o idéntica a otra previamente registrada o usada para proteger artículos o servicios -- distintos de los protegidos por ésta última.

d).- Usar o registrar una marca idéntica a otra previamente registrada, usada o notoriamente conocida, para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios.

e).- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones IV del artículo 211 y II del 210 de la L.L.M., en el caso de la última, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé, o bien productos o servicios protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado; así como ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada después de haber alterado, - sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VIGESIMO TERCERA.- La competencia desleal en materia de marcas en --- nuestro país es una práctica frecuente, y creemos que esto se debe principalmente a tres factores:

- 1.- Lo ffcil que es imitar en vez de crear.
- 2.- El gran beneficio económico que produce, y
- 3.- La impunidad de estos actos.

VIGESIMO CUARTA.- Creemos que no hay una solución rotunda al problema de la competencia desleal en materia de marcas en nuestro país, sino que - la misma consiste en aplicar de manera eficaz y clara la ley. No pugnamos-

por la implantación de medidas que incluyan una penalización mayor, pues -
consideramos que las que existen son adecuadas.

B I B L I O G R A F I A .

ADACI.- (Academia de Arbitraje Comercial Internacional) Boletín Informativo. Año 1 No. 4, agosto de 1975.

AIPPI.- (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) Anuario 1973 - 1. "Resoluciones del Congreso de México".

ALVEAR Acevedo Carlos, "Derechos Personales, una Nueva Defensa". Diario-Excelsior, México, 16 de octubre de 1975.

AMOR Fernández Antonio, La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S.A., Barcelona, 1965.

ASCARELLI Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona 1970.

BALDO del Castaño Vicente. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil. Las Relaciones Jurídico Empresariales. Marcombo Boixareu Editores, Barcelona 1974.

BARRERA Graf Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. México 1947.

BARRUTIETA Mayo Francisco. Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1955-1963 Segunda Sala Administrativa, Mayo Ediciones, México 1965.

BARRUTIETA Mayo Francisco. Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1968, Actualización Administrativa, Mayo Ediciones, México 1968.

BORJA Soriano Manuel. Teoría General de la Obligaciones. Editorial Porrúa, S.A., México 1960.

CAMPILLO Sainz José. Memoria de Labores de la Secretaría de Industria y Comercio, México. Año 1974.

CARNELUTTI Francesco. Usucapición de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A., México 1945.

CAVELIER Germán. "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (Ponencia) Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial. Bogotá, Colombia 1964.

CHAVANNE Albert, "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre"-RMPA No. 8. julio-diciembre, 1966.

DERMBERG Walter J. "Marcas Abandonadas, ¿Campo Libre para Todos?". RMPA No. Especial 21-22, enero-diciembre 1973.

- DIAZ Bravo Arturo. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal". RMPA, No. 7, enero-junio 1966.
- DUFOURMANTELLE Maurice. Code Manuel de Droit Industriel. V. Giard & E. -- Briere, Paris, 1894.
- DUSOLIER Raymond. "La Marca de Servicio" RMPA, NO. 6, julio-diciembre -- 1965.
- DE LA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrúa, S.A., - México 1961.
- DE PINA Vara Rafael. Elementos de Derecho Civil, Editorial Porrúa, S.A., - México, 1956.
- DE PINA Vara Rafael. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, Editorial - Porrúa, S.A., México 1964.
- ESTASEN Pedro. Derecho Industrial de España. F. Saix Editor, Barcelona España 1901.
- FERRARA Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Editorial Re vista de Derecho Privado. Madrid, España 1950.
- FRANCESCHELLI Remmo. Trattato de Diritto Industriale. Vols. 1o. y 2o. --- Dott. A. Ciuffré. Editore, Milano 1975.
- García Maynez Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Por rrúa, S.A., México 1955.
- LADAS Stephen P. "Integración Económica de América Latina y Propiedad -- Industrial". RMPA No. 18. Julio-Diciembre de 1971.
- MANTILLA MOLINA Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. -- México, 1975.
- MENDIETA R. Sonia. "Evolución Histórica de las Marcas" RMPA No. 1. Ene- ro-Junio de 1963.
- MENDIETA R. Sonia. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas" RMPA No. 7, enero-junio 1966.
- NAVA Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. Prime- ra Edición, México, 1985.
- PHILIPP Walter Frisch. La Competencia Desleal. Editorial Trillas, S.A. - Primera Edición, México, junio 1975.
- PORTER Michael E. Estrategia Competitiva. Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. Séptima Impresión. México, abril de 1987.

RANGEL Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Porrúa, S.A. México, 1960.

RODRIGUEZ Rodríguez J. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, Editorial --- Porrúa, S.A. México, 1960.

ROJINA Villegas Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo III. "Bienes, Derechos Reales y Posesión". Editorial Porrúa, S.A. México, 1976.

ROTODI Mario. Diritto Industriale. Edizioni Della Rivista di Diritto Privato, Milano, 1941.

ROTONDI Mario. "La Noción Jurídica del Avviamento". RMPA. No. Especial-21-22, México, 1973.

SEPULVEDA César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Impresiones Modernas, S.A. México, 1955.

SEPULVEDA César. Las Llamadas Empresas Multinacionales. Unión Gráfica, - S.A. México, 1973.

SEPULVEDA César. "Patentes y Marcas... Nuevo Experimento Legislativo".- Diario Excelsior. México, 23 de diciembre de 1975.

VIGNETTES López Jorge. "La Competencia Ilícita". RMPA No. 25-26, enero-diciembre 1975.

LEGISLACION CONSULTADA.

Código Civil para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. México, --- 1988.

Código de Comercio. Ediciones Andrade, S.A. México, 1988.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ediciones Andrade. S.A. México, 1988.

Código Penal para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. México, - 1988.

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. México, 1988.

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Revisión de Lisboa; 31 de octubre de 1968). Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle. Genève.

Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ediciones Andrade, S.A. - México, 1988.

Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Editorial Porrúa, S.A. México, 1988.

Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1972.

Ley Federal sobre el Derecho de Autor. Ediciones Andrade, S.A. México, --- 1988.

Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la Federación del viernes 16 de enero de 1987.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.