

881209

6
rej

UNIVERSIDAD ANAHUAC

ESCUELA DE DERECHO

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México



INFRACCIONES Y DELITOS COMETIDOS EN EL USO DE MARCAS

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
Licenciado en Derecho
P E R M I T E
CARLOS FERNANDEZ SUINAGA

MEXICO, D. F.

1990



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 está 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

INFRACCIONES Y DELITOS COMETIDOS EN EL USO DE MARCAS.

Página.

INTRODUCCION.	1
--------------------	---

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INMATERIAL.

1.1.	LA PROPIEDAD INMATERIAL Y SUS DOS GRANDES - RAMAS.	4
1.2.	MATERIAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LA PROPIE- DAD INMATERIAL.	9
1.3.	DERECHOS DE AUTOR.	10
1.3.1.	DERECHO MORAL.	11
1.3.2.	DERECHO PÉCUNIARIO.	13
1.4.	PROPIEDAD INDUSTRIAL.	15
1.4.1.	PATENTES.	18
1.4.2.	CERTIFICADOS DE INVENCIÓN.	19
1.4.3.	DISEÑO INDUSTRIAL.	21
1.4.4.	MODELOS INDUSTRIALES.	22
1.4.5.	MARCA.	23

1.4.6.	EL NOMBRE COMERCIAL.	26
1.4.7.	EL AVISO COMERCIAL.	28
1.4.8.	DENOMINACIONES DE ORIGEN.	50
1.4.9.	LA REPRESION DE COMPETENCIA DESLEAL.	32
1.4.10.	EL TRASPASO DE TECNOLOGIA.	34

CAPITULO II

LAS MARCAS: CONCEPTO, RESERVA HISTORICA Y ANTECEDENTES NACIONALES.

2.1.	EL USO DE MARCAS A TRAVES DEL TIEMPO.	37
2.2.	ANTECEDENTES NACIONALES.	40
2.3.	CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL DE LA MARCA. -	44

CAPITULO III

LAS MARCAS: SUS CARACTERES, FUNCIONES, USO Y REGIMEN JURIDICO.

3.1.	FUNCIONES DE LA MARCA.	49
3.1.1.	FUNCION DE DISTINCION.	50
3.1.2.	FUNCION DE PROTECCION.	52
3.1.3.	FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.	53
3.1.4.	FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD.	54
3.1.5.	FUNCION PUBLICITARIA.	56

	Página.	
3.2.	CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA.	57
3.2.1.	LA MARCA DEBE DE SER DISTINTIVA.	59
3.2.2.	LA MARCA DEBE DE SER ESPECIAL.	62
3.2.3.	LA NOVEDAD.	64
3.2.4.	LA LICITUD.	66
3.2.5.	LA VERACIDAD.	68
3.2.6.	CARACTERES FACULTATIVO.	69
3.2.7.	LA ADIERENCIA NO ES NECESARIA.	70
3.2.8.	LA APARIENCIA.	71
3.2.9.	CARACTER INDIVIDUAL DEL SIGNO.	72
3.3.	EL USO DE LAS MARCAS.	73

CAPITULO IV

EL USO DE LA MARCA Y LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

4.1.	REGULACION EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.	81
4.2.	INTERPRETACION DEL ARTICULO 210 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.	84
4.2.1.	USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION.	
4.2.2.	USO DE MARCA COMO NOMBRE COMERCIAL.	95
4.2.3.	LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL USO DE MARCAS.	101
4.2.4.	USO DE MARCA INDICANDO FALSAMENTE QUE ESTA REGISTRADA.	105

	Página.
4.2.5. USO DE CIERTAS DENOMINACIONES, SIGNOS, SI-- GLAS O IMAGENES COMO MARCAS.	113
4.2.5.1. REPRODUCCION O IMITACION DE ESCUDOS, BANDE-- RAS Y EMBLEMAS.	114
4.2.5.2. REPRODUCCION O IMITACION DE SIGNOS O PUNCO-- NES OFICIALES.	121
4.2.5.3. REPRODUCCION O IMITACION DE MONEDAS O BILLE-- TES Y OTROS MEDIOS OFICIALES DE PAGO.	123
4.2.5.4. REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS U OTRAS PRESEAS.	124
4.2.5.5. USAR COMO MARCAS NOMBRES, SEUDONIMOS, FIG-- MAS, SELLOS Y RETRATOS DE TERCEROS SIN SU -- CONSENTIMIENTO.	126
4.2.5.6. USAR COMO MARCA TITULOS DE OBRAS DE LITERA-- TURA, ARTISTICAS O CIENTIFICAS Y DE PERSONA-- JES FICTICIOS O SIMBOLICOS.	131
4.2.5.7. USAR COMO MARCA PALABRAS DE LENGUAS VIVAS -- ESTRANJERAS.	133
4.2.5.8. INDICACIONES FALSAS RESPECTO AL ORIGEN, COM-- PONENTES O CALIDADES DE LOS PRODUCTOS O -- SERVICIOS.	136
4.2.5.9. SIGNOS CONTRARIOS A LA MORAL, A LAS BUENAS - COSTUMBRES O AL ORDEN PUBLICO.	139
4.3. SANCIONES.	143

CAPITULO V

EL USO DE LA MARCA Y LOS DELITOS COMITIDOS POR SU USO INDEBIDO.

5.1. COMENTARIOS PREVIOS.	163
---------------------------------------	-----

5.3.	USAR UNA MARCA REGISTRADA PARA DESTINGUIR -- LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AQUELLA QUE PROTEGE.	166
5.3.	OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACION DE-- TERMINADOS PRODUCTOS.	173
5.4.	ALTERACION, SUSTITUCION O SUPRESION DE LAS - MARCAS.	180
5.5.	PENALIDAD Y REPARACION DE BASTOS Y PERJUICIOS.	183
	CONCLUSIONES.	186
	BIBLIOGRAFIA.	189

INTRODUCCION.

La marca y las diversas posibilidades de uso de la misma es un tema particularmente interesante y de actualidad que día a día va adquiriendo una importancia vital para el desarrollo de las actividades económicas de los distintos países.

La importancia de las marcas es incuestionable en la actualidad, los productos o servicios que a diario usamos o consumimos ostentan una marca que permite diferenciarlos de otros de su misma especie o clase. En el caso particular de México se puede notar un marcado interés en la materia debido al ingreso de nuestro país a diferentes organismos de regulación del Comercio Internacional que traería como consecuencia el ingreso al mercado mexicano de innumerables marcas extranjeras, con la consecuencia lógica de abusos en el uso de las mismas por parte de comerciantes poco escrupulosos.

La función distintiva de la marca se convierte en un derecho o activo de su titular y en una garantía de calidad para el consumidor cuando el producto amparado por el signo distintivo es de buena y constante calidad.

Lo anterior merece una amplia protección jurídica ya que la figura del "usurpador" es decir de aquellos que pretenden aprovecharse indebidamente del prestigio y fama adquiridos por un signo marcario imitándolo, surge como un impedimento para el desarrollo pleno y efectivo de los derechos derivados del uso de la marca, afectando al usurpador no sólo los derechos de comerciantes o productores, sino que también afecta de manera directa al público -- consumidor.

Es precisamente de esta cuestión que surgió la intención de escribir este trabajo y de hacer un análisis de las conductas dolosas en que se puede incurrir en el uso de las marcas y de las infracciones y los castigos que señala nuestra legislación cuando se cae en dicho supuesto.

El presente estudio se encuentra básicamente integrado por 2 secciones, la primera de ellas corresponde a la parte general, donde se incluyen los siguientes aspectos: concepto de cada uno de los elementos que constituyen la llamada Propiedad Imaterial; ubicación de las marcas dentro del cuadro de la propiedad industrial, así como su concepto, características, funciones y una breve reseña histórica. La segunda sección, que es la parte esencial y específica del trabajo analiza las conductas dolosas de --

terceros que, en relación con las marcas, configuran infracciones administrativas o delitos previstos por la Ley de Invenciones y Marcas.

CAPITULO I

I.- LA PROPIEDAD INMATERIAL.

I.1.- LA PROPIEDAD INMATERIAL Y SUS DOS GRANDES RAMAS.

La actividad creadora del hombre ha sido motor y fuerza fundamental del desarrollo actual al que ha llegado la civilización. Para que esa creatividad se haya logrado mantener firme a través del tiempo ha requerido no sólo del reconocimiento de la misma -- por parte de la sociedad, sino también de estímulos e incentivos -- serios, claros y eficaces. Debemos estar al tanto de que existen y de que se puede disfrutar de los mismos. Se requiere igualmente de instrumentos que garanticen los beneficios económicos que dichas creaciones y trabajos puedan resultar.

El hombre ha sentido la necesidad de un reconocimiento de su obra, no sólo en el plano moral, sino también en el ámbito pecuniario que se traduce en una compensación que dé origen a que la propiedad tradicionalmente apreciada, experimente giros para su-ber también lo inmaterial, lo intangible, lo incorpóreo. Surge así un nuevo tipo de propiedad que abarca ya no sólo los bienes -- corpóreos y materiales, sino las ideas, las creaciones y el resul-tado de las mismas: surge la propiedad inmaterial, la propiedad-intelectual.

A este tipo de propiedad se le ha denominado de diversas maneras sin que exista en la actualidad un criterio uniforme para designar esta categoría de derechos.

En su interesante obra "Nomenclatura de la Propiedad Industrial" Francisco Cornelútti al referirse a la Propiedad Inmaterial nos dice:

"Todos están de acuerdo en incluir en ella los derechos que se suelen llamar, por una parte derechos de autor y por otra, derechos de patente; hasta aquí va bien, pero al agregar además el derecho a la marca y a las otras denominaciones industriales, y en seguida, sobre la misma línea, entre otros el derecho al secreto o la reputación de la obra o de la hacienda, el concepto se transforma de esta manera en una nebulosa" (1).

El campo en el que la propiedad intelectual debe operar se torna pues vasto y extenso, por lo que las opiniones y criterios varían al respecto. Se habla de "Propiedad Intelectual", "Propiedad Inmaterial", "Derecho Intelectual", "Bienes Jurídicos Inmateriales", "Propiedad Incorpórea" etc.

Edmundo Picard fue el primero en decidirse resueltamente a crear una nueva categoría de derechos sui generis y prefirió el

(1) FRANCESCO CORNELÚTTI: Nomenclatura de la Propiedad Industrial. (Trad. del Italiano por FRANCISCO APODACA Y OSUNA), Editorial Porrúa, S. A., México, 1948, p.p. 39 y 39.

término derechos intelectuales los cuales tendrán por objeto:

"Las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales, los derechos intelectuales, según Picard son: 1).- Los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2).- Los inventos; 3).- Los modelos y dibujos industriales; 4).- Las marcas de fábrica, y 5).- Las enseñanzas comerciales" (2).

El nuevo enfoque que da Picard al tema es generalmente aceptado aunque no en su totalidad ya que autores como Mouchet y Edouilli opinaban y no incluyen en los nuevos derechos todas las categorías que Picard da, según se desprende del análisis que del problema hace el maestro Rangel Medina.

No obstante adherirse a la doctrina de Picard, lo hacen con la reserva de incluir en la materia solamente los tres primeros grupos de derechos, y se excluyen las marcas de fábrica y las enseñanzas comerciales, porque a su juicio nada tienen que ver con la creación intelectual: son extrañas al régimen de los derechos intelectuales, puesto que, afirman su fin no es proteger y regular las creaciones intelectuales. (3).

- (2) EDMOND PICARD: Embryologie Juridique; citado por CARLOS MOUCHET y SIGFRIDO A. EDWILLI: Los Derechos del Escritor y del Artista; Ediciones Cultura Hispánica, MEXCID, 1953, p. 22, a su vez citados por DAVID RANGEL MEDINA: Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S. A., México 1960, p. 90.
- (3) CARLOS MOUCHET y SIGFRIDO A. EDWILLI: Los Derechos del Escritor y del Artista; citados por DAVID RANGEL MEDINA, op. cit., p. 90.

Algunos otros autores adoptan las denominaciones propiedad - inmaterial o bienes jurídicos inmateriales para referirse a los - derechos de autor, dibujos y modelos de fábrica, patentes de invención y las marcas de fábrica y comercio.

Hablar de derechos nos resulta siempre claro, no deja ver -- que existe un privilegio, que existe una exclusividad; algo debe de implicar el hablar de derechos intelectuales, pero, insistimos el concepto no es tan definitivo y terminante como debe de ser. - Hay derechos que se dirigen a aquello que proviene del intelecto, de la mente del hombre, tales como el derecho de libre expresión del pensamiento, la libertad de creencia religiosa, etc., y nada tienen que ver los derechos intelectuales con estas prerrogativas y libertades que tiene el hombre.

En vista de lo anterior, y con el propósito de dar unidad y coherencia al manejo de los conceptos en este trabajo, siguiendo las enseñanzas del Maestro David Rangel Medina, considero que el término más apropiado es el de "Propiedad Inmaterial", concepto - que incluye tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico -propiedad intelectual o derechos de autor-, como los derechos que se deri-

Van de las creaciones nuevas, los signos distintivos, la representación de la competencia desleal y la tecnología, que juntos configuran la propiedad industrial.

No podemos sino mencionar que a la fecha, no se ha llegado en la doctrina ni en la legislación a establecer una denominación uniforme para designar esta categoría de derechos, por lo que en el presente trabajo únicamente nos limitamos a los comentarios hechos en relación a esta circunstancia.

1.2.- MATERIAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.

La propiedad Inmaterial se compone de dos grandes ramas, a saber:

1a).- Derechos de autor, propiedad intelectual propiamente dicha o en estricto sensu o bien en su tercera acepción; propiedad literaria, artística y científica y,

2a).- Propiedad Industrial.

1.3.- DERECHOS DE AUTOR.

El derecho de autor ha evolucionado a través del tiempo, --- siendo en la actualidad, un privilegio establecido en el artículo 28 Constitucional y regulado por medio de una Ley Federal que --- contiene las disposiciones de fondo y de forma necesarias para su implementación práctica. La Ley Autorial se promulgó el 21 de diciembre de 1963.

El derecho de autor se compone a su vez de dos elementos:

- Derecho Moral; y
- Derecho Pecuniario.

Antes de mostrar los caracteres de cada -- uno de dichos aspectos del derecho de autor, conviene señalar que la distinción de derecho pecuniario-derecho moral, es principalmente de naturaleza científica y didáctica, ya que en la realidad el derecho intelectual es indivisible y no se trata de la existencia de dos derechos, uno moral y otro pecuniario, sino de una de las manifestaciones que emanan del primero [4].

[4] RAYDO SANCHEZ MEDINA: Tratado de Derecho Mercantil; Editorial-- Libros de México, S. A., México, 1960, p. 44.

1.3.1.- DERECHO MORAL.

Es el derecho que tiene el autor de crear, de presentar o no su creación al público - bajo una forma elegida por él, de disponer de esa forma soberanamente, y de exigir de todo el mundo el respeto de su personalidad en tanto que esta se halla unida a su calidad de autor (5).

La doctrina en general acepta la clasificación que se hace de las dos facultades que comprende el derecho moral llamado facultades exclusivas y facultades concurrentes.

Mouchet y Radicati señalan como facultades exclusivas las siguientes:

- 1.- Derecho de crear;
- 2.- Derecho de continuar y terminar la obra;
- 3.- Derecho de modificar o destruir la propia obra;
- 4.- Derecho de crédito;
- 5.- Derecho de publicar la obra bajo el nombre del autor, bajo pseudónimo o en forma anónima;
- 6.- Derecho de elegir las interpretaciones de la propia obra;

(5) DAVID RANGEL ORTIZ: Protección del Diseño Industrial en el Derecho Mexicano: Tesis Profesional, Facultad de Derecho, U.N.A.M., México, 1978, p. 22.

7.- Derecho de retirar la obra del comercio;

Y como facultades concurrentes:

- 8.- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título;
- 9.- Derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra (6).

(6) CARLOS MOUCHET Y SIEFRIDO A. RAUCCI, *op. cit.*, p. 22-116, citados por RAFAEL MEDINA, *op. cit.*, p. 94.

1.3.2.- DERECHO PECUNIARIO.

El derecho económico, patrimonial o pecuniario puede ser definido como el derecho del autor de una obra intelectual a obtener los beneficios de su explotación, sea que la administre por sí mismo, sea que encomiende a otro la gestión (7).

Según Lasso de la Vega el derecho pecuniario, como el derecho moral, subsiste en la persona del autor aunque este haya cedido o vendido la obra en sí o sea la parte material, como en el caso del pintor que vende su cuadro o el escritor que vende el manuscrito; más el hecho de que alguien compre el objeto no quiere decir que eso le da derecho a publicar ya que, las facultades de explotación son independientes de la propiedad del objeto material.

El mismo autor resume las facultades comprendidas en el derecho pecuniario de la siguiente manera:

- 1).- El Derecho de Explotación;
- 2).- El Derecho de Modificación y Sucesión;
- 3).- El Derecho de Fiscalización o Control y,

(7) PAUL BLANCIER: Le Droit D' Auteurs; citado por RANGEL MEDINA, op. cit., p.p. 98 y 99.

4).- El Derecho de Continuación (g).

Estas prerrogativas según Desbois surgen al momento de la publicación y desaparecen cuando la obra entra en el dominio público.

(g) JAVIER LASSO DE LA VEGA El Contrato de Edición; citado por RANGEL MEDINA, op. cit., p. 99.

1.4.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial, ese segundo grupo de institutos -- que integran la propiedad inmaterial, ha sido considerada tradicionalmente como un conjunto de derechos exclusivos para explotar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de las empresas.

Su concepto ha evolucionado en forma notable a lo largo de los últimos cien años, la expresión surge en Francia y en los países latinos es adoptada para designar a los derechos que se adquieren, por la creación de cualquier invento relacionado con la industria, o por las creaciones de signos especiales hechas por productores o comerciantes que tienen el fin de distinción de un producto de los de su misma especie.

Entre los diversos criterios que existen para definir lo -- que se entiende por Propiedad Industrial tenemos los siguientes:

El maestro Rafael de Finn define a la Propiedad Industrial como:

... manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente de invención, dibujo de fábrica, etc., conferido de acuerdo con la legislación industrial (9).

Por otra parte, el Lic. Antonio de Ibarrola, señala que la Propiedad Industrial es:

La propiedad que ampara los patentes, -- marcas y nombres comerciales, evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas; aquello recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deben ser jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido (10).

Actualmente se consideran como objetos económicos protegidos por diversas categorías de la propiedad industrial estos cuatro grupos:

- 1o.- las creaciones nuevas, que comprenden:
- Las patentes de invención.

(9) RAFAEL DE PENA: Diccionario de Derecho; 1a. ed., Porrúa, México, 1965, p. 239.

(10) ANTONIO DE IBARROLA: Cosas y Sucesiones; 5a. ed., Porrúa, México, 1981, p. 487.

- Los certificados de invención.
 - Los modelos industriales.
 - Los dibujos industriales.
- 2o.- Los signos distintivos, los cuales incluyen:
- Marcas de productos.
 - Marcas de servicios.
 - Nombres comerciales.
 - Avisos comerciales.
 - Denominaciones de origen.
- 3o.- La represión de la competencia desleal, que trata de evitar el desvío de la clientela mediante:
- La confusión de productos.
 - La confusión de servicios.
 - La confusión de establecimientos.
 - El descrédito entre los competidores.
- 4o.- La tecnología y su traspase, que comprende:
- El know how.
 - La asistencia técnica.
 - El traspase de conocimientos.

1.4.1.- PATENTES.

Al título que permite al inventor o a su causahabiente usar de un modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado, se le conoce como patente.

Las patentes de invención pueden referirse a productos o procedimientos, pero en cualquier caso deberán concurrir ciertas circunstancias a efecto de que la invención sea considerada como tal y por ende patentable.

La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, será patentable el producto o el procedimiento, si este envuelve una actividad inventiva (es decir, que no es obvia) y que es susceptible de aplicación industrial.

El término que los Estados conceden a las patentes varía de uno a otro aunque generalmente se habla de 10 a 20 años, transcurridos los cuales, el invento pasará al dominio público. En México este término es de 14 años contados a partir de la fecha de expedición del título de la patente (artículo 40 de la L.I.M.).

1.4.2.- CERTIFICADOS DE INVENCION.

Cuando una invención sea patentable conforme a lo dispuesto por la LIM, el inventor o su consuehabiente podrán optar por solicitar una patente o obtener un certificado de invención (11).

Los certificados de invención constituyen una de las principales novedades de la ley frente a su antecesora y algunos autores afirman que tienen como origen, la legislación soviética (12).

Aún cuando para obtener el certificado de invención es necesario cumplir con todos los requisitos de la patente, es el primero la explotación del invento puede llevarse a cabo por su propio titular o por cualquier interesado que solicite efectuar dicha explotación mediante el pago de regalías.

La vigencia de este certificado será de 14 años ininterrogables, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Por otro lado cabe señalar que mientras la patente está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos de explotación industrial para la conservación de su vigencia, el certificado de invención tiene la ventaja de que no está sujeto a ningún requisi-

(11) LIM; Ley de Invenciones y Marcas.

(12) CESAR SEPULVEDA: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 2a. ed., Porrúa, México, 1981, p. 99.

ta de explotación industrial.

Por último, diremos que la ley de la materia determina en qué casos una invención no patentable es protegida a través de los certificados (art. 85 de la LPI).

El certificado de invención difiere sustancialmente de la patente en que no se concede un privilegio exclusivo. Cualquier tercero puede explotar en cualquier tiempo el asunto contenido en el certificado con tal de que exista acuerdo con el titular sobre el pago de regalías y demás cuestiones pertinentes (13).

(13) CESAR SEPULVEDA: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2a. ed., Porrúa, México, 1981, p. 181.

1.4.3.- DIBUJO INDUSTRIAL.

El dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar o propio.

A la anterior definición legal debe añadirse un elemento, que es el de la novedad.

La Ley de Propiedad Industrial obrogada por la vigente LPI, concedía protección a los modelos y dibujos industriales por medio de patentes, a diferencia de la nueva ley que los protege a través de registro que otorga a su titular el derecho exclusivo a su uso por el término de 7 años a partir de su otorgamiento (artículo 7 de la LPI).

A diferencia del modelo, que es un cuerpo tangible, el dibujo está constituido por líneas, colores ... etc. que se de común con los dibujos industriales, que se refiere a la industria, a la ornamentación de productos industriales (14).

(14) CESAR SEPULVEDA: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 2a. ed., FERRER, Mexico, 1987 p.p. 62-63.

1.4.4.- MODELOS INDUSTRIALES.

Modelo industrial es legalmente toda nueva forma plástica - que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique -- efectos técnicos.

Bajo el rubro de diseños industriales se agrupan tanto los dibujos como los modelos industriales; así la diferencia que -- existe entre el dibujo y el modelo industrial es que el primero -- se plasma en líneas y superficies, mientras que el segundo se -- plasma e representa en formas de volumen e tridimensionales.

1.4.5.- MARCA.

Desde el punto de vista doctrinario existen múltiples ----- definiciones de lo que constituye una marca, sin embargo, la doctrina ha aceptado como elementos básicos de la misma los que se -- señalan en las definiciones que a continuación se mencionan.

El maestro Álvarez Sobremonte, define a la marca como:

Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de su competencia (15).

Por su parte el maestro Justo Nava Negrete señala que:

... la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla (16).

En vista de que el concepto, función, característica y ré-

(15) ALFONSO ALVÁREZ SOBREMONTE: La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; 1a. ed., Porrúa México, 1979, p. 43.

(16) JUSTO NAVA NEGRETE: Derecho de las Marcas; 1a. ed., Porrúa México, 1985, p. 127.

gimen jurídico actual de las marcas será estudiado más a fondo en su oportunidad, ya que precisamente sobre las marcas y su uso -- ilegal, trata este trabajo, solamente habremos de mencionar brevemente en este apartado las razones por las que se incluye a -- las marcas como una rama más de la propiedad inmaterial.

Recordemos que autores como Mouchet y Sadacelli, consideran que las marcas de fábrica y las enseñas comerciales, no deben -- incluirse dentro de la propiedad intelectual, o inmaterial, pues a su juicio nada tienen que ver con la creación intelectual, -- siendo extrañas a este régimen, puesto que, afirma su fin no es proteger y regular las creaciones intelectuales.

Sin embargo, las disposiciones relativas a la propiedad industrial protegen y defienden las concepciones o creaciones -- intelectuales de los inventores, y aún cuando en el caso de las -- marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, es-- tos signos tienden en realidad a defender los resultados de la -- actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones. -- La protección concedida al signo y consistente en el derecho ex-- clusivo de colocarlo en las mercancías propias, garantiza del --

peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados artículos como provenientes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo; es decir, los derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de autor.

Por otra parte debemos recordar que no es la creación en sí misma, ni la labor intelectual o ingeniosa lo que justifica la protección que la propiedad inmaterial concede a las marcas, sino que es esa concepción de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, lo que amerita que la propiedad inmaterial acoja a este tipo de creaciones.

A este respecto de las marcas el maestro Rangel Medina señala que:

Aunque no tengan el mismo origen ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso-comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que les son relativos recaen; igualmente, sobre objetos materiales (17).

(17) DAVID RANGEL MEDINA, op. cit., p. 90.

1.4.6.- EL NOMBRE COMERCIAL.

Es el signo distintivo adoptado para distinguir un establecimiento comercial o industrial o de prestación de servicios, de otros establecimientos dedicados al mismo giro o de actividad similar.

El nombre comercial tiene como fin, por tanto, diferenciar empresas, negociaciones o establecimientos.

Para obtener el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, no se requiere de ningún registro o depósito; el solo uso efectivo del mismo, es suficiente para gozar de la protección. Sin embargo, debemos señalar que dicha protección se limita a la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique.

Ahora bien, quién esté usando un nombre comercial podrá solicitar la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación de éste, producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo.

Como antes ya se mencionaba, la protección del nombre comer-

cial procede dentro de lo que llama la ley zona de clientela efectiva. Esto significa que un nombre comercial idéntico o similar y aplicado a un mismo giro o similar que otro que haya sido usado con anterioridad, podrá aplicarse a un establecimiento, negociación o empresa que no se encuentre dentro de la misma zona de clientela efectiva del primero, sin incurrir por ello en infracción o delito alguno. El problema consistirá entonces en determinar cuáles son los límites de dicha zona de clientela efectiva.

En cuanto a la duración de los efectos de la publicación, la ley dispone que será de cinco años contados a partir de la fecha de solicitud (artículo 184 de la LTM).

1.4.7.- EL AVISO COMERCIAL.

El aviso comercial es un signo distintivo que tiene como finalidad anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, siempre y cuando tengan las características de originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie.

A efecto de obtener el derecho exclusivo del anuncio comercial se requiere la obtención del registro respectivo, mismo que tiene como efectos el permitir a su titular el seguir usando un aviso que ya está en uso. Esto es, que a efecto de obtener el registro de un aviso comercial se requiere acreditar el uso previo.

El registro de un aviso comercial se concede por un plazo improrrogable de diez años.

El problema que se presenta en el aviso comercial es que su titular no puede perseguir a los que indebidamente utilizan, imitan o usurpan su aviso comercial, ya que la ley no señala en ses-

capítulos de infracciones y delitos, sanción alguna.

Por lo anterior, lo único que le queda al titular es aplicar las reglas de las marcas y apoyarse en el artículo 147, para multiplicar un aviso comercial que viole su derecho (18).

(18) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: "Reflexiones sobre la Extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Mexicano", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 7, No. 14, Julio-Diciembre, 1969, p.p. 153-156.

1.4.8.- DENOMINACIONES DE ORIGEN.

El arreglo de Lisboa de 1958, concerniente a las denominaciones de origen y su registro internacional, fue firmado y ratificado en 1962 por México y contiene en su artículo segundo la siguiente definición:

Se entiende por denominación de origen - en el sentido del presente Arreglo la -- denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para distinguir un producto que es original de él y cuya calidad o caracteres se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendiendo los factores naturales y los factores humanos (19).

Así pues, este signo distintivo tiene una doble protección: la que deriva del Tratado Internacional, y la que recibe de la -- Ley Nacional.

En nuestro Derecho positivo se protege a las Denominaciones de Origen a través de la Declaración General de Protección, emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de

(19) ROBERT BLAISANT. La Protección Internacional de las Denominaciones de Origen, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número especial, 21-22, México, ----- Enero-Diciembre, 1973, p. 296.

la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, de oficio o petición de parte que demuestre tener interés jurídico, y la misma tendrá vigor mientras subsistan las condiciones determinantes que la motivaron.

El titular de las denominaciones de origen en el Estado y los particulares sólo tendrán derecho a usarla si cumplen con los requisitos señalados en la ley y por los plazos establecidos en la misma.

En México, la denominación de origen más importante es TEQUILA, o sea la bebida alcohólica que se extrae del agave, y que sólo por las condiciones de la región de Jalisco en que se cultiva esa planta, es posible obtener el producto final de características propias y exclusivas.

1.4.9.- LA REPRESION DE COMPETENCIA DESLEAL.

La ley mexicana no establece una definición sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia desleal, y como en la mayoría de los casos, las violaciones de los derechos de propiedad industrial constituyen al mismo tiempo, un acto de competencia desleal, razón por la cual atinadamente se incluye como un elemento más de la propiedad industrial.

Genéricamente se establece que la competencia desleal se presenta en la realización de actos de competencia contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial.

Si bien el concepto de usos honrados es susceptible de sufrir interpretación por las autoridades de un país, estas deberán atender no únicamente al concepto que en ese país se tenga de honestidad, sino también es necesario que tomen en cuenta los usos-comerciales de ámbito internacional.

Por último damos el texto del artículo 319 (b) de la Ley de Invenciones y Marcas que califica como infracción administrativa:

ARTICULO 210.- Son infracciones administrativas:

... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula,⁷ contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios -- que implique competencia desleal.

1.4.10.- EL TRASPASO DE TECNOLOGIA.

Uno de los aspectos más importantes para los países en vías de Desarrollo y aún de aquellos ya industrializados es el de contar con un apoyo basado en el intercambio de conocimientos tecnológicos que apoyen el desarrollo e impulsen sus economías.

Pero es igualmente importante que estos países cuenten con una reglamentación que evite el abuso por parte de compañías transnacionales, licenciadas de tecnología en contra de esos países así como la salida excesiva e incontrolable de divisas por pagos realizados por concepto de regalía derivados de dichas operaciones de licencia.

Es así que México, cuenta con la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (10).

De acuerdo al artículo 2o. de dicha ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos-

(10) Publicada en el Diario Oficial de la Federación; el 2 de enero de 1962.

los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativos a:

- A).- La concesión del uso o autorización de explotación de marcas.
- B).- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención.
- C).- La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales.
- D).- La cesión de marcas.
- E).- La cesión de patentes.
- F).- La concesión o autorización de uso de nombres comerciales.
- G).- La transmisión de conocimientos técnicos mediante planes, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.
- H).- La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste.

- I).- La provisión de ingeniería básica o de detalle.
- J).- Servicios de operación o administración de empresas.
- K).- Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, -----
cuando se presten por personas físicas o morales extran
geras o sus subsidiarias, independientemente de su domi
cilio.
- L).- La concesión de derechos de autor que impliquen explora
ción industrial; y
- M).- Los programas de computación.

CAPITULO II

2.- LAS MARCAS: CONCEPTO, RESEÑA, HISTORICA Y ANTECEDENTES NACIONALES.

2.1.- EL USO DE LAS MARCAS A TRAVES DEL TIEMPO.

Se dice que la costumbre de marcar artículos con el objeto de indicar su propiedad o sus características, tiene una larga historia. Sus orígenes se remontan a los sellos que se utilizaban en Sumeria para firmar. Los pastores marcaban el ganado para poder identificarlo en caso de robo.

Ya en tiempos de los griegos se utilizaban marcas sobre la cerámica que eran suficientes para identificar no sólo el lugar de fabricación, sino también el artesano particular responsable de la producción del artículo. También existía un registro oficial para tales marcas. Las sandalias romanas se marcaban con palabras o dibujos para identificar su origen exacto. Hace dos mil años el público pudo haber sabido exactamente donde ir a fin de obtener sandalias de estilo y calidad similar. Estas eran marcas de la máxima claridad y significación.

Durante la edad media las marcas entran en su apogeo y se distinguió esta época por el uso de dos tipos de marcas: las de-

los comerciantes, que establecían la propiedad de los bienes a los cuales se fijaban, y los de producción, cuyo objeto era indicar fuente u origen.

Las marcas de los comerciantes eran, estrictamente, marcas de propiedad, y esa era su única función. Las de producción eran utilizadas por los gremios para garantizar determinada calidad y para controlar el ingreso a ciertas actividades. Su uso era obligatorio.

La transición de la marca reglamentaria típica de la edad media, a la moderna marca registrada, llevó varios siglos y fue resultado de inmensas transformaciones en el funcionamiento del sistema económico. El marco dentro del cual ocurrió abarca el desarrollo del comercio nacional e internacional, la revolución industrial y los cambios en la estructura de producción y distribución de bienes y servicios en los últimos siglos.

Como puede observarse, la marca como tal, se usó desde tiempos remotos, pero no es sino hasta el siglo XIX cuando inicia su reglamentación jurídica.

El auge que la industria, el comercio y la tecnología desa-

rrollaron a partir de la revolución industrial, señalaron la pauta que dió a las marcas su importancia actual.

Hoy en día, la importancia de las marcas es incuestionable - la mayoría de los productos que a diario usamos y consumimos, exhiben una marca. Sería difícil concebir el comercio sin la existencia de las marcas. La íntima relación entre el signo marcario y la publicidad nos hace recordar las enormes inversiones que esta última ocasiona y los costos sociales que provoca cuando no es informativa y educativa. Así, la importancia de las marcas es innegable en los campos jurídicos, económicos y sociales de los países, industrializados o no, que pertenecen al llamado "bloque occidental", y aún en los países con sistemas socialistas [21].

[21] Cfr. JUSTO NAVA NEGRETTE: Derecho de las Marcas; 1a. ed., Porrúa, México, 1985, p.p. 158-161.

2.1.- ANTECEDENTES NACIONALES.

Al referirse a los antecedentes de las marcas en México Prohispánico Justo Nava Negrete señala que:

En los anales de la Historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos -- de la Anáhuac o de alguna disposición -- que se haya dictado al efecto (12).

Y continúa comentando:

La no existencia de marcar en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles -- se efectuaban por medio de géneros, -- por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlos; por -- otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual), y el empleo de -- ciertos artículos como sustitutos de aquélla, hacen pensar que no eran afe-- tos al empleo de signos o medios mate-- riales distintivos de las mercancías -- entre sí, del mismo género (13).

En la Época Colonial, tampoco existen datos que permitan su-- poner la existencia de marcas propiamente dichas, y por la misma -- razón, hay ausencia de normas jurídicas protectoras del derecho -- marcarlo, tal y como en nuestros días lo conocemos.

(12) JUSTO NAVA NEGRETE: Derecho de las Marcas; 1a. ed., Porrúa, México, 1985, p. 4.

(13) *Ibid.*

Sin embargo, debido al auge que tuvo en la Nueva España la industria del oro y la plata, se dictaron disposiciones relativas a lo que hoy conocemos como "marcas obligatorias", es decir, normas sobre marcas de control estatal, dictadas para que las mismas dieran un instrumento para garantizar eficazmente el pago de los derechos reales (34).

El antecedente nacional más inmediato al concepto moderno de la función marcario, son las "marcas de fuego" usadas en el siglo XVIII, hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros, lo que tenía como objetivo no sólo identificar al Convento o Escuela propietaria del libro, sino el de indicar el origen de su fabricación.

Durante la época del México Independiente la atención a las marcas no recibe la importancia que el comercio de ese período comenzaba a requerir. En el primer Código de Comercio Nacional, el de 1854, no se hace mención expresa de las marcas, pero implícitamente se las reconoce, al hablar de los signos que deberán contener los buites que encierran las distintas mercaderías (35).

(34) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: op. cit., p.p. 8 y 10

(35) *Ibid.*, p. 13.

No es sino hasta el año de 1889, bajo la Presidencia de Don Porfirio Díaz, cuando se promulga la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas, denominada, Ley de Marcas de Fábrica; posteriormente el 25 de agosto de 1903, se promulgó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio que estuvo en vigor hasta ser derogada por la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de fecha 26 de junio de 1928, que a su vez fue abrogada por la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, antecedente inmediato de nuestra legislación vigente.

México en realidad comienza tarde a regular jurídicamente a las marcas. Sin embargo, el hecho de que en un lapso de 90 años se hayan expedido cinco leyes que regulan específicamente a las marcas demuestra el interés que se ha suscitado por el tema, leyes que se señalan en el párrafo anterior.

El comercio y la economía han evolucionado de tal manera que día a día se hace necesario el mejoramiento de las leyes a fin de adaptarse a los usos y costumbres adoptados internacionalmente; por eso el que recientemente se halla hecho reformas a la Ley de Invencciones y Marcas (publicadas en el diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987), denota el interés de México de --

participar en los mercados internacionales actualizando su legislación a fin de proteger a las marcas de la misma manera en que se los protege en los llamados países industrializados, con el consecuente resultado de el arribo de inversión extranjera, factor este, de amplio beneficio para el país.

3.3.- CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL DE LA MARCA.

- CONCEPTO DOCTRINARIO -

En vista de que las definiciones que la doctrina ha propuesto referentes al tema de las marcas son numerosas y en esencia -- todas contienen los mismos elementos básicos constitutivos de una marca, en el presente trabajo nos limitaremos siguiendo la metodología del maestro Rangel Medina a hacer un resumen de las cuatro corrientes fundamentales sobre lo que constituye una marca, y que son: la que señala que la marca es un signo indicador de la procedencia de las mercancías; la que dice que la marca es un agente individualizador del producto mismo; la que opina que es una ---- unión de las dos anteriores; y finalmente la que resguardándose en la tercera -es decir la tesis mixta- señala que la esencia de la marca esta en función de la clientela.

En el primer grupo los autores se empeñan en remarcar que -- la marca sirve para distinguir el origen y la procedencia de la mercancía.

Así, por ejemplo Aine dice que las marcas son signos que tienen la función de indicar al consumidor la fábrica que produjo o a la casa comercial que vendió cierto producto.

En el segundo grupo se encuentran autores como Laborde, que señala que los que sostienen la teoría de la marca como indicadora de la procedencia del producto, o marca de origen, tienden a confundir esta con la marca emblemática. La primera como se ha dicho, designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona, el establecimiento o el producto.

Señala Laborde que la marca emblemática es todo signo distintivo que utiliza un comerciante o fabricante, en el que imprime su carácter personal sobre su producto a fin de distinguirlo de los de su competencia.

En resumen los que sostienen la teoría de la marca emblemática no conceden que la función marcaria sea la de señalar el origen del producto, sino el de distinguirlo de otros idénticos o semejantes.

En cambio en el tercer grupo el español Ramella reúne las notas sobresalientes de los dos primeros grupos diciendo que la marca sirve para que el comerciante distinga su fábrica y al mismo tiempo distinga a su producto de los que le hacen competencia. (26).

(26) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: op. cit., p. 154-155.

En México la definición que creemos es la más representativa de los autores de este tercer grupo, es la que da el maestro J. - Rodríguez al señalar que la marca es:

La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados (27).

Son los autores italianos los que sostienen la cuarta clasificación, es decir, la marca en función de la clientela.

Ascarelli señala que la marca es un signo que individualiza el producto indicando su origen y distinguiéndolo de otros de su misma especie logrando con esto atraer y conservar a la clientela.

Resumiendo lo sostenido por este cuarto grupo, podemos decir que la marca es el signo distintivo que denota el origen de un producto y lo distingue de los de su misma especie, teniendo como consecuencia la protección del fabricante o comerciante de la

(27) JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Curso de Derecho Mercantil; 2a. ed., Porrúa, México, 1952, T. II, p. 425, citado por DAVID RANGEL MEDINA, op. cit., p. 157.

competencia desleal y del consumidor del peligro de adquirir productos de baja o pésima calidad.

- CONCEPTO LEGAL -

La Ley de Invenciones y Marcas no nos da una definición de las marcas, pero implícitamente es posible construir el concepto legal si analizamos los artículos que indican la finalidad y características de dichos signos distintivos.

El artículo 87 de la citada Ley establece:

Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (18).

Por otra parte el artículo 89 dispone:

Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho

(18) Art. 87 de la Ley de Invenciones y Marcas; 9a. ed., Porrúa, México, 1935, p. 19.

exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece con esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto de los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia ... (29).

Finalmente el artículo 90 señala que:

Pueden constituir una marca:

1.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase ... (30).

De lo anterior, podemos apreciar que la Ley atiende primordialmente las funciones distintivas y de indicación de procedencia en las marcas, por lo que se puede concluir que el concepto legal de marca es ubicable dentro del tercer grupo de definiciones clasificadas por Rangel Medina.

(29) Art. 89, LEM.

(30) Art. 90, LEM.

CAPITULO III

3.- LAS MARCAS: SUS CARACTERES, FUNCIONES, USO Y REGIMEN JURIDICO.

3.1.- FUNCIONES DE LA MARCA.

Las legislaciones marcarias de diversos países, al definir o conceptualizar las marcas, le atribuyen muy diversas funciones, pero con ciertas diferencias insignificantes, casi todas ellas coinciden en las siguientes como las esenciales:

- A).- Función de distinción.
- B).- Función de protección.
- C).- Función de indicación de procedencia.
- D).- Función de garantía de calidad.
- E).- Función publicitaria.

3.1.1.- FUNCIÓN DE DISTINCIÓN.

Esta es una función que deriva de la naturaleza misma de la marca. Si se analizan los textos de las diferentes legislaciones se observará que la función por excelencia de la marca, será la de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares.

W. C. Howarth hace una comparación entre lo que el nombre hace a la persona y los que las marcas vienen siendo a las mercancías, y dice que es este atributo el que permite que una persona pueda ser introducida a otra y ésta última pueda identificarla subsecuentemente, ocurriendo exactamente lo mismo cuando un productor o comerciante presenta un nuevo producto amparado por una marca (31).

En la Ley de Invencciones y Marcas se hace manifiesta esta función, al establecer su artículo 87 que las marcas de productos y las marcas de servicios son aquellos signos que distinguen los productos o servicios de los de su misma especie o clase.

Igualmente se hace patente en el texto del artículo 90 en su fracción primera, en el que señala que el signo o denominación

(31) Cfr. JAIME ALVARO SOBERANIS: La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología; 1a. ed., Porrúa, México, 1979, p. 66.

que constituya una marca deberá ser suficientemente distintivo.

3.1.2.- FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.

Esta función de la marca se puede apreciar desde dos puntos de vista: el del titular y el del público consumidor.

Desde el punto de vista del primero la marca tiene la función de protegerlo de sus competidores y de posibles usurpadores.

Desde el punto de vista del público consumidor las marcas lo protegen contra el engaño y el fraude ayudándole además a escoger los productos o servicios que más le convenga a sus intereses y necesidades.

Jurídicamente esta doble función es bien importante. La tutela que otorga el Estado al signo marcario atiende a intereses privados (los del titular de la marca), e intereses públicos (los del público consumidor en general).

En ambos casos lo que se pretende es que exista orden en el comercio.

3.1.3.- FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.

Siendo esta función la que origina históricamente a la marca, esta ha ido perdiendo gradualmente su importancia.

Hasta principios de siglo se consideró, por una gran parte de la doctrina que esta función, junto con la de distinción, eran la esencia de la marca, pero ha disminuido la importancia de la primera debido a que vivimos en un mundo comercial complejo, y al consumidor ya no le importa tanto la procedencia de un producto, mientras este cumpla con los requisitos exigidos por él.

En efecto, abundan en el mercado infinidad de marcas anónimas, es decir, que no contienen referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea de origen o procedencia, lo que no impide que dichas marcas cumplan con su función de distinguir e individualizar los productos de otros similares.

En México la Ley de Invenciones y Marcas admite esta función de las marcas al reconocer en su artículo 39 la función de indicación de procedencia, señalando el derecho de los comerciantes o prestadores de servicios a usar exclusivamente una marca con la que quieran indicar la procedencia de sus bienes o servicios-

3.3.4. - FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD.

La función de la marca como signo garantizador de la calidad tiene gran aceptación en la doctrina como objetivo de la marca. Pero existen algunas corrientes actualmente que tienden a disminuir esta importancia.

Resulta entonces que la marca efectivamente tiende a garantizar al público que el producto que compra goza de calidad, pero esto lo sabe porque lo ha comprobado a través del uso constante de la marca.

En el mundo actual en que vivimos resulta cada vez más cierto lo anterior. Los bombardeos constantes de publicidad y propaganda a que estamos sujetos a través de los medios masivos de comunicación hacen que muchas veces el público adquiera irracionalmente el producto o servicio, lo que resta importancia a la función de garantía de calidad.

Es sólo a través del uso continuo de un producto que el público reconoce efectivamente que los artículos que adquiere son de calidad constante.

En México esta función se encuentra protegida por la Ley de Invenciones y Marcas, al establecer en su artículo 150 (párrafo segundo) que:

El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando su titular o poseedor o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país (32).

(32) Art. 150 de la Ley de Invenciones y Marcas; 9a. ed., Porrúa, México, 1985, p. 31.

3.1.5.- FUNCIÓN PUBLICITARIA.

La doctrina moderna no niega la importancia vital que la función publicitaria juega junto con las funciones de protección y distinción en conformar el concepto moderno de la marca.

De estas tres funciones, es la función publicitaria la que conforma el aspecto preponderantemente económico que en la actualidad tienen las marcas, ya que sin el derecho de hacerle publicidad a una marca y enseñarla, el derecho a usarla tendría escaso valor.

En el mundo de hoy, es indudable la importancia que reviste la publicidad, no sólo en el aspecto informativo, sino además en el persuasivo. A través del uso de una marca ingeniosa, vistosa y original, y el auxilio de una campaña publicitaria adecuada, no es difícil que el comerciante obtenga un incremento considerable en la venta de su producto. Dependerá ahora del comerciante de mantener la calidad de su producto a fin de que la marca cumpla con su función publicitaria de adquirir, conservar y aumentar la clientela.

3.2.- CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA.

La adopción de una marca que se pretende sea protegida no puede ser del todo arbitraria o en otras palabras libre. Existen una serie de cualidades que debe reunir la marca, las que se entienden como requisitos y limitaciones que debe reunir la marca para poder obtener su legal registro.

Rangel Medina, partiendo de la importancia de cada una de las características del signo marcario hace la siguiente clasificación:

(A). CARACTERES ESENCIALES:

- Carácter distintivo.
- Especialidad.
- Novedad.
- Licitud.
- Veracidad del signo.

(B). CARACTERES SECUNDARIOS:

- Carácter facultativo.

- Lo innecesario de la adherencia.
- La opariencia.
- Carácter individual del signo (33).

(33) DAVID BANCEL MEDINA: op. cit., p. 184.

A continuación examinaremos brevemente las características señaladas.

(A). CARACTERES ESENCIALES.

3.2.1.- LA MARCA DEBE DE SER DISTINTIVA.

De acuerdo con la doctrina en general, considero que uno de los requisitos de validez que debe reunir una marca es el de ser distintiva. Es aquí donde estriba su esencia.

Al respecto Nava Negrete señala:

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares (34).

En otras palabras, la marca ha de ser suficientemente original para poder distinguirse claramente entre las demás marcas de su misma especie que haya en el mercado para poder de un

(34) JUSTO NAVA NEGRETE: Op. cit., p. 166.

de atracción que la haga cumplir eficazmente con sus funciones.

Al señalar la Ley de Invenciones y Marcas que el signo que constituya una marca debe de ser suficientemente distintivo, esta buscando con ello, no sólo que el público pudiera confundir una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda.

Por otra parte las corrientes modernas de la doctrina están de acuerdo en que el carácter distintivo de la marca se basa en el principio de originalidad y cree que a este respecto lo señala de por el suizo Charles Chesevard, resume dicho principio, cuando dice que:

La denominación debe ante todo ser -- arbitraria. Ella no debe por consiguiente contener la designación genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades o su destino; en una palabra es preciso que la impresión que ella evoca no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la cual está destinada, --- atendiendo de que nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. Si el fabricante quiere caracterizar e individualizar sus productos, él debe naturalmente, hacer la elección de un

nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados para mercancías de esa misma naturaleza y que, por relación a estas últimas aparece como un nombre de pura fantasía" (35).

Este principio es acogido por la Ley de Invencciones y Marcas, al excluir los signos o medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio lingüístico común. La carencia de originalidad puede evitarse imprimiéndole al signo o medio material distintividad.

(35) CHARLES CHENEVARD: "Traité de la Concurrence Déloyale en Matière Industrielle et Commerciale"; citado por JUSTO RAYA RECRETE: Ibid; p. 169.

3.2.2.- LA MARCA DEBE DE SER ESPECIAL.

Respecto a la regla de la especialidad Justo Mava Negrete -- señala que:

la protección jurídica otorgada a -- todo signo o medio material para -- que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales -- identifica o distingue. A esto se le llama especialidad de la marca -- (36).

Al mismo respecto David Rangel nos dice:

la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha -- sido creada (37).

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas expresamente se refiere a dicha regla cuando establece:

ARTICULO 90.- Pueden constituir una marca:

1.- Las denominaciones y signos visuales, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar productos o servicios que apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase ... (38).

(36) JUSTO MAVA NEGRETE: Op. cit., p. 181.

(37) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 191.

(38) Art. 90 de la LIM.

Por último cabe señalar que las marcas se registrarán con relación a los productos o servicios que aparecen de acuerdo a la clasificación que establece el reglamento de la LPM.

3.2.3.- LA NOVEDAD.

Un signo sólo puede ser distintivo, en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones. La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca (39).

Respecto de la novedad, la doctrina francesa habla de disponibilidad de la marca, implicando con esto, el que un tercero no haya adquirido derechos sobre la misma.

Pero esta disponibilidad se limita a que la marca no este -- siendo usada, o este registrada, para aseparar productos o servicios de la misma clase que la marca que se pretende adoptar.

David Rangcl Medina comenta:

En materia de marcas el concepto de novedad asume una particular característica que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad industrial, como por ejemplo el que impera en las patentes de invención, ya que el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no

(39) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 193.

a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto de aquellas - destinados a diferenciar la misma -- clase de productos (40).

(40) Ibid.

3.2.4.- LA LICITUD.

La marca debe ser lícita, es decir, debe constituirse con indicaciones y datos que no estén prohibidos por disposiciones del ordenamiento jurídico, al ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres (41).

Aparte de preservar la moral y las buenas costumbres, esta característica de la marca esta enfocada al respeto de ciertos símbolos así como el de proteger al público consumidor del engaño y el fraude. Lo anterior es reconocido en la Ley de Inventiones y Marcas según se desprende del texto de los artículos que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 91.- No son registrables como marcas:

(...)

XII.- 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.

(...)

XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose

(41) JOSE BARRERA GRAF: Tratado de Derecho Mercantil; (Tomo I);- 1a., ed., Porrúa, México, 1957, p. 293.

por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, -- origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenden ampararse.

{...}

XXII.- Todo lo que sea contrario a - la moral, a las buenas costumbres, - al orden público y a aquello que -- tienda a ridiculizar ideas o personas (42).

Por último sólo mencionaremos que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto o servicio a los cuales ella se aplica.

(42) Art. 91 de la LTM.

3.2.5.- LA VERACIDAD.

Todas las indicaciones contenidas en la marca deben ser ---
conforme a la verdad.

Si la marca es engañosa, no sólo ---
queda fuera de la protección legal,
sino que su uso es reprimido por la
ley por cuanto que el empleo del sig-
no engañador constituye un acto de
competencia desleal reprimido por --
normas de orden público (43).

Quien use una marca con indicaciones falsas o engañosas com-
ete una infracción administrativa prevista expresamente en el ar-
tículo 210 de la LIM. Lo anterior será estudiado más a fondo en
el capítulo respectivo del presente trabajo.

(43) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 197.

(B). CARACTERES SECUNDARIOS.3.2.6.- CARACTER FACULTATIVO.

El uso de la marca es potestativo, es decir, que toda persona física o jurídica que ofrece sus productos o servicios tiene la libertad de escoger si estos los va amparar por una marca o no, para distinguirlos.

Este principio tiene, sin embargo, su excepción cuando la misma LEM dispone en su artículo 125 que:

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas de cualquier producto o servicio (44).

(44) Artículo 125 de la LEM.

3.2.7.- LA ADHERENCIA NO ES NECESARIA.

La evolución comercial y técnica de nuestros días ha dado -- paso a que se dificulte la interpretación de la adherencia de la marca al producto.

La relatividad de la adherencia estriba en la dificultad de fijar la marca en un gran número de productos tales como: líquidos, gases, ciertos alimentos, etc., En este caso se resuelve el problema cuando productores o comerciantes fijan sus marcas en los envases o envolturas de los productos.

Por otra parte la dificultad de la adherencia se acentúa aún más en las marcas de servicios.

Nuestra legislación no exige que la marca sea adherente al producto, al señalar que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de indentificar el producto o servicio al que se aplique.

3.2.8.- LA APARIENCIA.

Este carácter, es universalmente aceptado. Se encuentra comprendida dentro de la función distintiva propia de la marca. Si la marca es oculta no es apta para realizar ninguna de las funciones que se han señalado, por lo tanto el producto que éste amparado por una marca deberá ostentar la misma en un lugar visible.

La LEM no regula expresamente esta cuestión, sin embargo, si se hace una interpretación extensiva de sus disposiciones vemos que la apariencia se convierte en exigencia. Así vemos, por ejemplo, que dicha ley establece que una marca registrada deberá llevar en forma extensible, al aplicarse a un producto que empare o distinga, la leyenda "Marca Registrada" "Marc. Reg." o "M.R." (artículo 119); igualmente todos los productos nacionales en los que se utilicen marcas, deberán ostentar la leyenda HECHO EN MEXICO, en lugar claro y visible (artículo 121).

3.2.9.- CARACTER INDIVIDUAL DEL SIGNO.

La marca debe de ser usada por una sola persona o sociedad. Debe de ser individual.

No puede separar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaría en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar la procedencia de los artículos (45).

Este principio presenta excepciones, las cuales se concretan en las llamadas marcas colectivas que pertenecen a grupos de derecho público o de derecho privado (organismos profesionales, sindicatos y grupos diversos) que no ejercen en si mismos el comercio.

En nuestro derecho son reconocidas de manera expresa las marcas individuales y sólo implícitamente las colectivas. Sin embargo, como México es país firmante del Convenio de París, y éste, en su artículo 7 Bis otorga protección a las marcas colectivas, son por lo tanto aplicables las normas de protección a este tipo de marcas.

(45) CESAR SEPULVEDA: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 2a. ed., Porrúa, México, 1981, p. 115.

3.5.- EL USO DE LAS MARCAS.

Estimo necesario hacer un breve repaso de las cuestiones más relevantes en cuanto al "uso" de las marcas que es tema central de este trabajo, con la finalidad de lograr un entendimiento adecuado de esta cuestión y llegar al estudio de los delitos e infracciones relativos a las marcas, con un panorama más completo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra "USO" proviene del latín usus, que significa ejercicio o práctica general de una cosa. El mismo Diccionario dice que la palabra -- "USAR" significa hacer servir una cosa para algo, o bien, disfrutar una o alguna cosa, sea o no dueño de ella.

Desde el punto de vista doctrinario, debemos entender por -- uso de marca, cualquier aplicación o referencia que se haga de la misma con fines comerciales en forma escrita, oral o gráfica.

En nuestra legislación la LIM emplea el concepto de "uso -- efectivo" al señalar que:

ARTICULO 118.- Para efectos de esta --
Ley se entenderá por uso efectivo de -

la marca, la fabricación, puesta en --
venta o comercialización del producto --
o servicio que proteja en volúmenes y --
condiciones que correspondan a una --
efectiva explotación comercial en te --
rritorio nacional ... (46).

Respecto de las implicaciones jurídicas que acarrea el uso --
de las marcas, podemos afirmar que las legislaciones sobre propie --
dad industrial vigentes en el mundo, se clasifican en tres gran --
des grupos:

- 1).- Aquellos países en los que el derecho exclusivo a una --
marca se adquiere mediante su uso, siendo el caso de --
muchos países que aplican el derecho consuetudinario;
- 2).- Los que conceden el derecho exclusivo al primero que --
registre la marca; y
- 3).- Países en los que se concede el derecho exclusivo al --
primero que la registre, pero reconociendo ciertos efec --
tos jurídicos al uso de marcas no registradas.

Podemos ubicar a México dentro del tercer grupo de países --

[46] ARTÍCULO 118 de la Lev de Invenciones y Marcas; 9a. ed., Por --
rrúa, México, 1985 ; p. 17 ; Reformado por Decreto publi --
cado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de ene --
ro de 1987.

mencionados. En efecto, el artículo 88 de la LIM dispone lo siguiente:

El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio (47).

El carácter atributivo del registro se ve moderado a través del artículo 93 del mismo ordenamiento que establece:

El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fé, 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 hubiera 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 (48).

También podemos mencionar el artículo 147, fracción II de la LIM, que prevé:

ARTÍCULO 147.- El registro de una marca es nulo:

(47) ARTÍCULO 88 de la Ley de Invencciones y Marcas; 9a. ed., Porrúa, México, 1985, p. 10; según las reformas a la Ley de Invencciones y Marcas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987, se sustituyó el número de la Secretaría de Industria y Comercio, por el de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

(48) ARTÍCULO 93 de la LIM.

(...)

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, a pesar de que quien haga valer el mejor derecho - por uso anterior comprobado haber usado su marca ininterrumpidamente en el país antes de la fecha de uso declarado por el que la registró (49).

Una vez registrada una marca se deberá de comprobar su uso efectivo. Así la comprobación de uso efectivo de una marca deberá realizarse en 2 ocasiones ante la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

- Dentro de los tres años de haber sido expedido el registro (artículo 117 de la LIP); y
- Al momento de solicitar la renovación de registro (artículo 140 de la LIP).

(49) ARTÍCULO 114 de la LIP reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

Ahora bien, el uso no puede realizarse ni acreditarse por cualquier persona. Solamente podrán hacerlo el titular de registro marcario, o bien, el "usuario autorizado" de la marca bajo la condición de encontrarse éste último, registrado tanto en el Registro Nacional de Invencciones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, como en la Dirección General de Invencciones y Marcas.

El incumplimiento del requisito que nos ocupa, se traduce en la extinción o caducidad de registro. La extinción operará en la hipótesis prevista en el artículo 117 de la LIM mientras que la caducidad tendrá efectos en el caso previsto por el artículo 140 de la misma ley.

Por otra parte, cabe señalar que no existe en la LIM, o en alguna otra reglamentación posterior, ninguna disposición que fije las formalidades o lineamientos que se han de seguir para dar cumplimiento a la obligación de comprobar el uso de la marca. En virtud de lo anterior, la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial (AMPI), elaboró una "forma de declaración", para que el titular de la marca o su representante, proporcionara a la DGIM los datos suficientes para comprobar el uso del signo.

La "forma" en cuestión fue aprobada por la DGM el 10. de junio de 1974, y a partir de entonces se ha venido usando con resultados positivos. Dicha "forma" contiene información general; una sección destinada a datos económicos sobre la marca; y generalmente un anexo para proporcionar ejemplares de como se está usando la marca.

En cuanto al uso de la marca y la conservación de derecho exclusivo, el artículo 113 de la LEM expresa que la marca deberá ser usada tal y como se registró y que si se usa en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro, previa declaratoria.

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o la materia en la cual está impresa, grabada o reproducida.

Atendiendo al uso de la marca y el ejercicio del derecho, el artículo 113 de la LEM establece:

Los productos nacionales
protegidos por marcas registradas en --

México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. 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 ... (Sp).

El artículo 129 de la LIM establece la obligación de indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción en los productos de elaboración nacional, mientras que el artículo 121 señala que los productos nacionales deberán ostentar la leyenda "HECHO EN MEXICO", así como los que se exporten deberán ostentar la contraseña que se establezca por las autoridades.

Por último, recordemos que el titular de una marca tiene el derecho de autorizar a una o más personas como usuarios del signo marcario. Así, según el artículo 136 de la LIM, el uso autorizado de una marca viene a equipararse al efectuado por el titular de la misma para todos los efectos a que haya lugar.

Igualmente, el usuario registrado puede tomar las medidas necesarias para impedir la falsificación, imitación o uso ilegal --

(Sp) ARTICULO 119 de la LIM.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

de la marca. Por exceder los límites de este trabajo, solamente añadiré que las licencias de marcas se encuentran reglamentadas - tanto en la LIM como en la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

CAPITULO IV

4.- EL USO DE LA MARCA Y LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

4.1.- REGULACION EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS.

Las infracciones administrativas cometidas en el uso de las marcas, están previstas en el artículo 218 de la LIM. Dicho precepto establece lo siguiente:

Son infracciones administrativas:

- a).- Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ellas 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 impliquen competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I.- El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue anulada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.

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.

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.

IV.- Usar, dentro de la zona geográfica en que reside la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para separar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, -- del mismo o similar giro.

V.- Poner en venta o en 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.

VI.- Hacer aparecer como de procedencia -- extranjera productos de fabricación nacional.

VII.- Utilizar o fijar en productos o en -- menciones de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, -- condecoraciones u otras preseas de cual-- quier índole.

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

IX.- Usar, sin la autorización correspon--

diente, una denominación de origen.

X.- Intentar o lograr el propósito de deso-
creditar los productos, los servicios o el
establecimiento del otro.

XI.- Efectuar, en el ejercicio de activida-
des 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 aso-
ciación entre un establecimiento y el de -
un tercero.

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

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

XII.- Omitir las leyendas e indicaciones a
que se refiere esta ley (51).

(51) ARTICULO 219 de la Ley de Invenciones y Marcas; 2a. ed., Pa-
rrón, México, 1983, p. 26 ; Reformado por Decreto publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de ene-
ro de 1987.

4.2.- INTERPRETACION DEL ARTICULO 218 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Podemos apreciar que el artículo reproducido contiene en su parte inicial, dos supuestos básicos o genéricos, a saber.

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.

El artículo continúa haciendo una enumeración no taxativa, de las conductas que se consideran infracciones administrativas, las cuales realizan alguna de las 2 hipótesis o tipos básicos a que hicimos referencia. Así, podemos afirmar que las fracciones I, II, III, V y VIII realizan preferentemente la hipótesis prevista en el inciso A); y las fracciones IV, VI, VII, IX y X se adecuan fundamentalmente a la descripción de la conducta indicada en el inciso B).

A continuación, estudiaremos las infracciones que por atentar contra las marcas, son de fundamental interés para este trabajo.

4.1.1.- USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION.

ARTICULO 210.- Son infracciones administrativas:

{...}

11.- 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 imitar los mismos o similares productos o servicios ... (52).

El antecedente inmediato de esta disposición lo encontramos en el artículo 255 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual -- disponía sanciones penales para aquel que "pusiera a sus efectos", una marca que sea imitación de la legalmente registrada (53).

Nótese que la ley anterior tipificaba la imitación de las marcas como delito, mientras que la legislación vigente sanciona lo mismo conducto como infracción administrativa.

Lo anterior obedece a que de esta forma, una vez determinada la comisión de la infracción, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá en forma expedita a la aplicación de-

(52) *Ibid.*

(53) Cfr. CAROLINA VELA SERRANDEZ, "Las disposiciones Penales Sobre Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 1º, No.27-28, enero-diciembre 1978, p. 194.

las sanciones administrativas correspondientes, con lo que se evita trabajo inútil al poder judicial y además tiene más efectividad, pues entre la comprobación de la infracción y su ejecución transcurre poco tiempo (54).

Vemos además que la LIM, siguiendo los pasos de la modernización, despenaliza el mayor número de conductas posibles, estableciendo la sanción administrativa en lugar de la penal, lo que trae como beneficio el que la justicia sea pronta y expedita, pues sólo en casos graves se tendrá como resultado penas privativas de libertad.

Ahora bien, al analizar esta infracción, encontramos los siguientes elementos constitutivos:

- 1.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada.
- 2.- Que la confusión sea declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- 3.- Que se trate de los mismos o similares productos o servicios.

(54) Ibid. p. 195.

Atendiendo al primero de los elementos, debemos recordar -- que por "uso de marcas" entendemos en términos generales, cualquier aplicación o referencia que se haga de la misma con fines comerciales, en forma oral, escrita o gráfica, y más concretamente, la aplicación de la marca en los productos o servicios, sin que se requiera que se transmitan los productos o servicios, y -- ni siquiera, que se pongan a la venta.

En cuanto al grado de confusión que debe existir entre las marcas para que se configure la infracción, será la Dirección -- General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, quien -- lo determine de manera subjetiva.

Sin embargo, la determinación acerca de si una marca imita a otra ya protegida, no -- puede quedar en forma absoluta al arbitrio del funcionario administrativo o judicial. (SS).

En efecto, sobre el particular la Suprema Corte de Justicia ha determinado lo siguiente:

El criterio subjetivo de las autoridades -

(SS) DAVID RANGEL MEDINA, "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 4, No. 8, Julio-diciembre 1966, p. 143.

administrativas correspondientes, con respecto a semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico debe descansar en razonamientos lógicos para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así no fuera, ocurriría que con el pretexto de -- aplicar dicho criterio subjetivo, se dictaran resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional que, cuanto a potestad de las autoridades, sienta un régimen de facultades expresas y limitadas (34).

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado un mínimo de reglas que deben de ser atendidas cuando se juzgue la semejanza de las marcas, a saber:

1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Efectivamente la similitud entre marcas no depende de lo que las distingue, sino de los elementos semejantes. Por tanto el juzgador está obligado a dar más atención a dichos elementos que a los que las diferencian, a guiarse por la similitud y no las dis-

(34) Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Precedentes importantes; Mayo -- Ediciones, S. de R. L., México, 1978, p.p. 11 y 12.

crepancias que los detalles pudieran ofrecer por separado.

2.- La imitación debe apreciarse considerando la marca en su conjunto.

Se ha sustentado que cuando se trate de determinar si dos -- marcas son semejantes en grado de confusión debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las -- marcas parte por parte, sino que igualmente debe atenderse a su -- conjunto, es decir, al efecto que puedan producir en el público -- consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son -- pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho públi -- co haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas -- de los productos que adquieren(57).

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

No se deben presentar o colocar las dos marcas una frente a-

(57) Cfr. DAVID BANGEL MEDINA "Principios Fundamentales..." p.p. 243-244.

otra, para ver las diferencias de ambas en un análisis atento, si se trata de ver si existen analogías entre las dos al colocarlas separadas una de otra creando con ello una confusión.

La naturaleza del público consumidor es bastante distraída, y si los elementos de una marca se le producen una impresión netamente distinta de la marca que en realidad le interesa y de la -- que sólo mantiene un vago recuerdo en su memoria, puede fácilmente confundirse y adquirir la marca que en realidad no buscaba, ya -- que por regla general no tendrá la oportunidad de hacer una comparación.

Por lo tanto se sugiere que quien decida si hay posibilidad de confusión entre dos marcas, no someta a estas a un análisis -- anatómico y simultáneo, sino que piense en la posibilidad de confusión una vez transcurrido cierto tiempo, por ser esto lo que -- sucede en la vida cotidiana del público consumidor que adquiere -- el producto por el recuerdo leve que guarda del signo (8).

4.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente y que presta-

(58) Ibid.

la atención común y ordinaria.

Carlos E. Mascareñas al comentar esta regla sostiene que la atención común y ordinaria no será la misma al adquirir un aparato de rayos X que al adquirir un librito de papel de fumar, por lo que según sea la naturaleza del producto, habrá que tenerse en cuenta si los compradores son el público en general, o una clientela especializada, como industriales o comerciantes de un ramo determinado. (59).

Es decir que deberá de tomarse en cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atención habitual, la cual en ocasiones será cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la marca elegida, así también se tomará en cuenta la naturaleza del producto o servicio.

Volviendo al análisis de la fracción que nos ocupa, observamos que la marca que se considere violada en sus derechos por haber sido imitada, deberá estar registrada. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la misma LLM que dispone que los productos nacionales protegidos por marcas registra-

(59) Cfr. CARLOS E. MASCAREÑAS: Tratado de Derecho Comercial Comparado,... p. 158 y 159.

das en México, debería llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", su abreviatura "mar. reg." o las siglas "M.R."; y -- que mientras la emisión de dicha leyenda subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal.

El segundo elemento constitutivo de la infracción, es decir, que la confusión entre las marcas haya sido declarada por la autoridad administrativa constituye un requisito de procedibilidad, sin el cual no procede la sanción correspondiente. Esta declaración debe ser, por tanto, solicitada a la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico en los términos del artículo 193 de la LIM.

La fracción II termina diciendo: "para separar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada". Indudablemente estamos aquí en presencia de una de las características esenciales del signo marcario, que consiste en su "especialidad" prevista expresamente en el artículo 94 de la LIM. En relación con lo anterior se ha dicho que para que una marca no sea registrable se requiere que los artículos que amparan ambas marcas tengan características similares. De manera que si se tra

ta de artículos que no tienen relación entre sí, por su naturaleza y uso, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse.

Por último, cabe señalar que no es necesario comprobar que -- se ha causado daño al titular de la marca legalmente registrada, -- pues basta el hecho de que la marca usurpadora se aplique a los -- productos o efectos, para que se lesionen potencialmente los derechos de uso del titular mencionado.

4.2.2.- USO DE LA MARCA COMO NOMBRE COMERCIAL.

ARTICULO 210

(...)

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 --- (60).

El antecedente de esta disposición lo encontramos disperso en los artículos 97, 112, 214, 215 y 224 de la Ley de Propiedad Industrial.

Atendiendo a los elementos constitutivos de esta infracción, recordemos que el nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, o --- sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género. La --- marca por su parte, es un signo que sirve para distinguir en forma directa a los productos, y en forma indirecta a la negociación o empresa que los fabrica o vende, de donde el uso como marca de-

(60) Artículo 210 de la LPI.

un nombre comercial, puede atribuir erróneamente el producto que lo lleva a la empresa titular de dicho nombre, a menos que esta se dedique a la producción o venta de artículos completamente distintos.

La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de los productores de modo que otros no puedan aprovecharse indebidamente de ese prestigio usurpando o imitando el signo, ni puedan confundir a los consumidores, lo cual justifica la prohibición contenida en esta fracción, ya que, indudablemente quien con su trabajo ha dado reputación a una marca, se vería afectado en sus intereses al ver que la misma es usada por un competidor para distinguir su negociación, confundiendo, por lo tanto, al público consumidor en cuanto al origen de los productos.

Ahora bien, para determinar la existencia de la infracción que nos ocupa, es necesario que el titular de la marca no haya otorgado su consentimiento para que otro use la misma como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, ya que el consentimiento del titular excluye la conducta antijurídica. No obstante, también debe de tenerse en cuenta que, aún en el caso

de tener autorización del titular, puede cometerse ésta, u otra infracción o delito, cuando se use la marca fuera de los límites establecidos en el contrato.

Por otra parte, no es necesario que el uso indebido de la -- marca, como nombre comercial, sea el resultado de una copia idéntica del signo marcario, ya que la misma LTM dispone que basta -- con que se use aquella como "elemento" del nombre comercial.

La especialidad, que es una característica esencial del signo marcario, aparece nuevamente en esta fracción, ya que es una -- condición indispensable que el nombre comercial o denominación -- social estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca, para así, configurar el ilícito. Conforme a lo anterior la Dirección General de -- Invecciones y Marcas decretó la nulidad del nombre comercial PRODUCTOS CASSO, cuya publicación se hizo después del registro de la marca CASSO, por considerar que:

Sin duda alguna, debe comprenderse que -- existe siempre la posibilidad de confu... -- sión entre las mismas denominaciones, ...

tenga o no palabras secundarias, sobre todo cuando se trata de artículos de la misma clase y esta confusión se manifiesta porque el público consumidor ignora cuál es el origen o la procedencia de los productos que se quieren distinguir por esa denominación y aunque los productos que elabora la fábrica que lleva el nombre comercial PRODUCTOS CASO, no tienen el nombre en cuestión, sin embargo, para el público existe esa confusión por la duda acerca de si se trata de los productos an parados por la marca anterior (61).

Podemos advertir que la LIM provee y sanciona expresamente los casos en que una marca registrada es usada como elemento de un nombre comercial sin el consentimiento del titular del signo mercatorio. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de la hipótesis contraria, es decir, cuando un tercero se apropia de un nombre comercial para usarlo como marca.

El nombre comercial resulta afectado, cuando sin autorización de su propietario, un tercero lo utiliza como una marca, para distinguir artículos idénticos o similares a los de la actividad mercantil del establecimiento. La usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, ya que el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el so-

(61) Gaceta de la Propiedad Industrial; 1940, p. 1043, Res. No. 217 de 18-X-1940; Citado por DAVID RANGEL MEDINA; Op. cit. p.p. 406-407.

lo hecho de usarlo, no estando sujeta la protección a ningún registro o publicación. Por tanto, se justificaría la oposición a al empleo del nombre, a título de marca si, además de las circunstancias mencionadas, existe el uso anterior del nombre comercial (62).

El artículo 91 fracción XIX de la LEM, dispone que no es registrable como marca, aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presta en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. No obstante, la protección jurídica que merece el nombre comercial no es tan enérgica como se desea, ya que el artículo 210 de la LEM que prevé las infracciones, o el 211 de la LEM que tipifica los delitos, no contienen disposición expresa que sancione el uso de una denominación con las características mencionadas. En consecuencia, el titular del nombre comercial anterior a la marca y afectado en sus derechos, se ve obligado a acudir al terreno de las nulidades, con apoyo en lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la LEM, o bien acudir a las reglas de la competencia desleal, que en nuestro derecho, carecen de una reglamentación espe-

(62) Cfr. DAVID RANGEL MERINA: Tratado de Derecho, p.p. 406-407.

cífica, por lo que son varias las normas que aluden a ella para prohibir determinadas prácticas y distintas las fuentes que hay que consultar para obtener una visión completa y sistemática de la institución denominada competencia desleal.

4.2.3.- LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL USO DE LAS MARCAS.

Hay que tener presente que la acción de competencia desleal sólo procede cuando la legislación vigente no prevé la reglamentación que corresponde a actos que pudieran considerarse ilícitos o atentatorios contra la propiedad industrial, pudiendo, por tanto, afectar al signo marcario; por lo tanto, no está de más, plantear aquí, brevemente ciertos principios rectores de tal institución.

Recordémos que el artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual México se adhirió en 1903 y suscribió sus modificaciones, establece el concepto genérico del acto desleal. Dicho artículo dispone:

- 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 [63].

Joaquín Rodríguez Rodríguez, nos dice que la construcción de los actos desleales podría hacerse teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

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

2o.- La doctrina del "abuso del derecho" (artículo 14 del Código Civil para el Distrito Federal).

3o.- Protección civil y penal contra ciegos

(63) Artículo 10 Bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial; citado por JUSTO RAYA NEGRETTE: op. cit. p. 130.

tos actos de competencia desleal, -- expresamente previstos en la Ley de Propiedad Industrial, (que actualmen- te correspondería a la Ley de Inven- ciones y Marcas) [44].

Al analizar los puntos expresados por el autor antes mencio- nado, nos percatamos que al hablar del artículo 1910 del Código-- Civil para el Distrito Federal, el cual dispone, que el que obran do ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, estará obligado a repararlo; hace referencia a la responsabilidad extracontractual, pudiendo ser aplicado dicho artículo judicial- mente al caso de competencia desleal no tipificada en el Ordena- miento positivo, siempre que ellos estén prohibidos por la costum- bre o la moral.

Por lo que hace al punto número 2 mencionado por dicho au- tor, el artículo 16 del Código Civil para el Distrito Federal que se menciona, dispone que los habitantes del Distrito Federal tie- nen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer - de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo pena de las sanciones que en dicho Ordenamiento y otros disposi- tivos legales se establecen. En realidad este artículo está ---

(44) JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Curso de Derecho Mercantil; - (Tomo I); 11a. ed., Porrúa, México, 1974, p. 441.

vinculado íntimamente con el artículo 140 del mismo Código Civil que no será ilícito ejercitar el derecho de propiedad en tanto - que su ejercicio no da otro resultado que causar perjuicios a un tercero, sin que haya utilidad para el propietario.

Así pues, quien ejerza sus actividades o use y disponga de sus bienes en forma perjudicial a la colectividad, o a alguien - en particular, comete actos ilícitos y, por lo tanto también son aplicables judicialmente estos artículos a casos de competencia desleal.

En el punto número 3, Rodríguez y Rodríguez hace referencia a la Ley de Propiedad Industrial, actualmente abrogada; pero, la LIP, conserva en lo esencial la definición de competencia desleal conforme a lo establecido por el inciso 3 del artículo, y - por la fracción I del mismo artículo.

Por lo que hace a las disposiciones contenidas en el Código Penal, éstas serán revisadas más adelante al estudiarse los delitos cometidos en el uso de marcas.

4.2.4.- USO DE MARCA INDICANDO FALSAMENTE QUE ESTA REGISTRADA.

ARTICULO 310.-

(...)
 Poner en venta o en circulación pro-
 ductos u ofrecer servicios, indicando
 que están protegidos por una marca re-
 gistrada, sin que lo estén. Cuando el
 registro haya quedado definitivamente
 anulado, revocado, cancelado, caducado
 o extinguido, se incurrirá en la infrac-
 ción después de un año de que haya cau-
 sado estado la resolución correspondien-
 te o que haya operado la caducidad, can-
 celación o extinción (65).

El antecedente de esta disposición lo encontramos en el ---
 artículo 267 de la Ley de Propiedad Industrial que establecía --
 las penas privativas de libertad y económicas que se impondrían-
 al que usara una marca con indicación de hallarse registrada sin
 estarlo realmente.

Como se ve, la ley anterior tipificaba como delito la hipó-
 tesis contenida en la fracción que se estudia, mientras que la -
 legislación vigente considera la misma conducta como infracción-
 administrativa. Ya hemos indicado las razones de este proceder.

(65) Artículo 310 de la LPI.

Ahora bien, la fracción que nos ocupa consagra directamente el principio de veracidad e indirectamente el principio de especialidad del signo marcario.

En efecto, Rangel Medina señala que:

Qualquiera que sea el signo elegido, -- será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de -- cualquier modo constituyan actos que -- hagan incurrir en engaño en la selección de los productos (66).

Por lo que hace al principio de especialidad, es evidente - que quién haga aparecer que una marca ampara determinados productos, cuando no está registrada para estos, es también en la hipótesis prevista en la fracción V, consagrándose así el mencionado principio.

Por otra parte, nos podríamos preguntar cual es el objeto - de la obligación de emplear en los productos la leyenda "marca - registrada" y la finalidad de establecer una sanción a quien ha-

(66) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 197.

ga uso indebido de dicha leyenda, opinando Rangel Medina al respecto:

La razón de ser de este requisito se puede encontrar en el propósito de que los terceros tomen conocimiento de que determinadas marcas por el hecho de encontrarse registradas, no están en el dominio público, sino que exige su respeto por todo el mundo e incurrir en usurpación quien la imite o reproduzca sin permiso de su dueño (47).

A lo anterior podríamos añadir que el uso de la leyenda "marca registrada" es un medio de control por parte del Estado, que debe procurar el orden interno de la sociedad y que, además, puede así controlar el pago de los derechos que causa el titular del signo, sin olvidar, que todo lo que es contrario a la verdad, de un modo u otro, habrá de perjudicar a alguien y enriquecer indebidamente a un tercero.

La segunda parte de la fracción V, dispone que se incurrirá en la infracción cuando habiendo quedado el registro mercantile debidamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se haga uso de la marca indicando que esta registrada, -

(47) DAVID RANGEL MEDINA: Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias; 1a. ed., Talleres Impresos de Luz, S. A., México, 1953, p.p. 16-17.

después de haber transcurrido un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

En relación con la nulidad del signo marcario, la LIM en su artículo 147 dispone lo siguiente:

El registro de una marca
es nulo:

I.- Cuando se haya otorgado en contra-
vención a las disposiciones de esta ley
o de la vigente en la época de su regis-
tro.

II.- Cuando la marca sea idéntica o se-
mejante en grado de confusión, a otra
que haya sido usada en el país, con an-
terioridad a la fecha legal de la marca
registrada, aplicada a los mismos o si-
milares 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 registró.

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

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 refleje 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 este caso el registro se reputará como obtenido de mala fé.

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

Los platos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas -- (68).

Por lo que hace a la caducidad del signo marcario, ésta operará de pleno derecho cuando los registros de las marcas no se renueven en los términos del capítulo VI del Título Cuarto de la LIM (artículos 139 y 140).

La extinción del registro de las marcas, está previsto en el artículo 149 de la LIM, que establece que procederá la extinción, cuando el titular del signo marcario ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplica.

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el títu

(68) Artículo 147 de la LIM; Reformado de acuerdo al Decreto publicado en el Boletín Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

lo octavo de la LIM y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente.

Asimismo se extingue el registro cuando la marca, una vez registrada, se usa con modificaciones que no son las que tolera la ley (artículo 113 LIM).

Por otra parte, el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La autoridad administrativa responsable podrá requerir la ratificación de la firma si lo considera necesario.

El registro de una marca también podrá ser cancelado si el titular de la misma hace uso indebido o especula en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país (artículo 150 LIM).

Por último cabe señalar que la declaración de nulidad o --

extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

4.2.5.- USO DE CIERTAS DENOMINACIONES, SIGNOS, SIGLAS O IMÁGENES
COMO MARCAS.

ARTÍCULO 210.-

(...)

VIII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX, y XXIII del artículo 91 de esta ley (69).

Como podemos apreciar, esta disposición contiene en realidad las hipótesis de nueve tipos distintos de infracciones administrativas.

El artículo 91 de la LIM al cual nos remite la fracción -- que ahora examinamos, contiene 23 fracciones en las que se prevén los casos en que ciertos nombres, objetos, siglas o palabras no pueden ser objeto de registro de marca. Acto seguido, estudiaremos aquellas, que por constituir una infracción administrativa en contra del uso de las marcas, son de interés para el presente trabajo.

(69) Artículo 210 de la LIM.

4.2.5.1.- REPRODUCCION O IMITACION DE ESCUDOS, BANDERAS Y EMBLE-
MAS.

ARTICULO 91.- No son registrables como
 marca:
 (...)

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin
 autorización escudos, banderas y emble-
 mas de cualquier País, Estado, Municipi-
 o o divisiones políticas similares; así
 como las denominaciones o siglas -
 de organizaciones internacionales, go-
 bernamentales, intergubernamentales, o
 de cualquier otra organización recono-
 cida oficialmente; así como la designa-
 ción verbal de los mismos.

En íntima relación con la prohibición anterior, se encuentra
 en vigor según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fedg-
 ración el día 27 de julio de 1976, el Convenio de París para la
 Protección de la Propiedad Industrial que dispone en su artículo
 6 ter, en su parte conducente lo siguiente:

1) A.- Los países de la Unión acuerdan
 rechazar o anular el registro y prohibir
 con medidas apropiadas, la utilización,
 sin permiso de las autoridades compe-
 tentes, bien sea como marcas de fá-
 brica o de comercio, bien como ele-
 mentos de las referidas marcas, de los

escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión
...

B.- Las disposiciones que figuran en la letra a.) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales, intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

C.- Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b.) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fé antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a.) que antecede no sea de naturaleza tal que haga surgir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosíblemente de naturaleza tal que haga inducir al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.
{...}

3) a.- Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión ---- acuerdan comunicarse recíprocamente por mediación de la Oficina Internacional, - la lista de los emblemas de Estados.... que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como de todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta -- lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es -- obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.
(...)

3) Para las banderas de Estado, las medidas previstas en el párrafo 1) arriba mencionado, se aplicarán solamente a -- las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.
(...)

7) En el caso de mala fe, los países tendrán facultad de hacer anular incluso -- las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos o punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuvieren autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque ---- existan semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado en-

el comercio, de los escudos de armas--
de Estado de los otros países de la --
Unión, cuando este uso sea de naturaleza
ta tal que induzca a error sobre el --
origen de los productos ... (70).

El Código Penal para el Distrito Federal complementa las -
disposiciones mencionadas, al expresar en sus artículos 191 y -
192 lo siguiente:

Al que ultraje el escudo
de la República o el Pabellón Naciona-
l, ya sea de palabra o de obra, se -
le aplicarán de seis meses a cuatro --
años de prisión o multa de cincuenta a
tres mil pesos, o ambas sanciones, a -
juicio del Juez (71).

Al que haga uso indebido
del escudo, insignia o himno naciona-
les, se le aplicarán de tres días a un
año de prisión y multa de veinticinco-
a mil pesos (72).

Las características y el uso de la bandera nacional y su -
escudo, fue reglamentado según el Decreto del 25 de diciembre -

- (70) Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París de 20 de
marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Indus-
trial; citado por JUSTO NAVA NEGRETU: Op. Cit., p. 245.
(71) Artículo 191 del Código Penal para el Distrito Federal, -
42a. ed., Porrúa, MÉXICO, 1986, p. 62.
(72) Artículo 192 del Código Penal para el Distrito Federal, -
42a. ed., Porrúa, México, 1986, p. 62.

de 1967 publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1968 y reformado por Decreto del 21 de diciembre de 1974, que se refiere a los símbolos patrios que en sus artículos del 2o. al 7o. del Reglamento las características del escudo nacional y las -- normas a él relativas. Del artículo 8o. al 36 establece las -- características y las normas para el uso de la bandera nacional; y del artículo 37 en adelante lo relativo al himno nacional. -- Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de la ley y en esa función serán auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública, vigilar su cumplimiento en los planteles educativos del país (Art. 30).

Así, podemos observar que los emblemas nacionales se encuentran ampliamente protegidos, ya que como señala Rangel Medina:

Estos 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 senti-

mientos que interpretan. Las otras razones de orden público que fundamentan la prohibición ... pueden concretarse en que, por una parte, la ley se ha propuesto evitar que algún productor o comerciante mediante el registro de esos símbolos, se los apropiase para separar sus actividades industriales y hacer que sus productos o mercancías adquiriesen con la imposición de la marca un sello oficial que en verdad no tendrían. Por otra parte, una marca así formada induce fácilmente a engaño, porque da lugar a suponer que su titular goza de especiales privilegios o que elabora el producto bajo la vigilancia del Estado, o que se trata de establecimientos que forman parte de la Administración Pública. En fin, de no existir la norma prohibitiva, tampoco se impediría la posible confusión de los objetos o productos oficiales con los de fabricación o propiedad privada (73).

En cuanto a la prohibición de usar como signos marcarios las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, podemos afirmar que dicho impedimento se fundamenta en dos principios esenciales del propio signo marcario: el de licitud y el de veracidad.

[73] DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 370.

La marca constituida bajo los supuestos anteriormente ----
mencionados, ataca derechos ajenos, ya que las organizaciones -
mencionadas gozan de prerrogativas sobre sus denominaciones y -
siglas; estando expresamente previsto dicho impedimento en la -
ley, por lo que la marca así formada es ilícita. También sería
contraria al principio de veracidad por hacer suponer engañosamente un vínculo que no existe, con las organizaciones afectadas.

4.2.5.2.- REPRODUCCION O IMITACION DE SIGNOS O PUNZONES OFICIA-
LES.

ARTICULO 91.- No son registrables como
marca:
(...)

VIII.- Los que reproduzcan o imiten --
signos o punzones oficiales de control
y garantía adoptados por un Estado, --
sin autorización de la autoridad compe-
tente.

Debemos tener presente que lo que se sanciona en este caso, es el uso como marca, de los signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin la autorización -- correspondiente. La anterior aclaración es importante, ya que el artículo 241 fracciones I y III del Código Penal para el Distrito Federal, sanciona con prisión o multa al que falsifique -- los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto.

Los signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por los Estados, sirven por lo general, para dar autenti-

alidad a ciertos documentos; o para comprobar el pago de un impuesto o servicio, o bien para identificar e inspeccionar ciertos objetos. Cuando la reproducción de los signos o punzones se haga con el propósito de diferenciar productos o servicios, es decir, para usarlo como marca, se comete la infracción que nos ocupa; pero si la reproducción del signo, o punzón oficial se realiza para dar autenticidad a documentos específicos, o para dar por inspeccionados ciertos objetos, o por pagado algún impuesto, se cae en el supuesto previsto en el Código Penal.

Por su parte el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial dispone que los países miembros rechazarán o anularán el registro y prohibirán la utilización, sin permiso, ya sea como marca o como elementos de la misma signos o punzones oficiales de control y de garantía.

4.2.5.3.- REPRODUCCION O IMITACION DE MONEDAS O BILLETES Y OTROS MEDIOS OFICIALES DE PAGO.

ARTICULO 91.- No son registrables como
 marcas:
 (...)

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

Debemos reproducir las consideraciones hechas al examinar la fracción anterior, en el sentido de que lo sancionable, en este caso, es la reproducción o imitación de los objetos arriba mencionados, para usarlos como signo marcario.

La reproducción de dichos billetes y monedas con el propósito de hacerlos valer como instrumento de pago, configura el delito de falsificación previsto en los artículos 230, 239 y -- 240 del Código Penal para el Distrito Federal.

4.2.5.4.- REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS
U OTRAS PREMIAS.

ARTICULO 91.- No son registrables como
marcas:
(...)

X.- Las que reproduzcan o imiten conde-
coraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferias, con-
gresos, eventos culturales o deporti-
vos reconocidos oficialmente.

Es conveniente señalar que existe la tendencia a confundir
los elementos constitutivos de la marca propiamente dicha con
signos, denominaciones y leyendas anexas o complementarias de
la marca que suelen aparecer a su lado.

La marca no puede estar constituida simplemente de la re-
producción que resulte de los galardones mencionados, pero es-
tos sí pueden ser un elemento adicional del signo marcario, ...
siempre y cuando los productores o comerciantes efectivamente
se hayan hecho acreedores al premio, y la marca no pierda por
este motivo sus requisitos esenciales y siga cumpliendo con su
función diferenciadora.

Recordemos que dichos premios son concedidos generalmente en ferias, exposiciones y certámenes industriales, comerciales y agrícolas, tanto nacionales como internacionales y en atención a la buena calidad de los artículos exhibidos, lo que determina para éstos, mayor aceptación y prestigio entre el público, por lo que considero es enteramente justo que, quien ha obtenido -- uno de estos premios, tenga derecho a aprovecharlo y explotarlo dentro de los límites y modalidades mencionados anteriormente.

4.2.5.5.- USAR COMO MARCAS NOMBRES, SEUDÓNIMOS, FIRMAS, SELLOS-
Y RETRATOS DE TERCEROS SIN SU CONSENTIMIENTO.

ARTICULO 91.- No son registrables como
marca:
(...)

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

El antecedente de esta disposición lo encontramos en los
artículos 105 fracción IX y 252 de la ley de Propiedad Indus-
trial.

El primero de ellos establecía que no eran registrables --
como marcas dichos elementos mientras que el segundo imponía son-
ción privativa de la libertad al que usara los mismos sin auto-
rización de los interesados.

Los elementos a que nos referimos, y que ahora examinare-
mos son los siguientes:

- El nombre.

- El seudónimo.
- Las firmas.
- Los sellos y
- Los retratos.

El nombre a que se hace alusión, es el que conocemos con el atributo de "civil". Comprende conjuntamente el nombre (nombre de pila o nombre propio), y el apellido (74).

La persona humana, como unidad de la vida social y jurídica, tiene derecho de afirmar su propia individualidad -- distinguiéndose de los otros sujetos. -- Cosa del privilegio de la identidad, -- el cual consiste precisamente en la -- facultad de distinguirse en sus relaciones sociales, de las otras personas. El medio general del lenguaje hablado o escrito por el que inmediatamente y con plena claridad el sujeto es designado por los demás, haciendo posible -- su identificación, es el nombre. Se -- considera que el derecho al nombre es una facultad jurídica de carácter extrapatrimonial... frente a este derecho subjetivo existe el deber general de para respetar el nombre (75).

La infracción que examinamos solo se configura si no hay consentimiento del interesado o de sus descendientes o ascen--

(74) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 383.

(75) Ibid.

dientes más próximos al agua y falló.

Como dueño de su nombre, la persona puede disponer de él para constituirlo en marca, pero siempre atendiendo a 2 limitaciones: En primer lugar, la transmisión hecha a favor de un empresario le impide que la ceda posteriormente a favor de otro que comercie los mismos artículos que el primero que reservó el uso del nombre, por lo que igualmente el titular del nombre no lo podrá usar como marca que ampare los mismos productos o servicios.

En segundo lugar, el titular del nombre civil no puede usarlo o transmitirlo cuando ya exista un homónimo que ampare los mismos productos (76).

El seudónimo es el nombre supuesto -- empleado por una persona para ocultar el suyo verdadero (77).

A diferencia de lo que ocurre con el nombre civil que normalmente se adquiere por nacimiento o por obtenerse un determinado estado civil (casamiento o adopción), el seudónimo es una

(76) Cfr. JORGE BARRERA GRAP: Op. cit., p. 502.

(77) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 387.

creación libre de la persona que lo adopta. Sin embargo, la elección del seudónimo no debe de atacar derechos ajenos, por lo que éste no podrá ser igual al que viene usado un tercero, o igual al nombre civil de otro.

Por otra parte, al igual que el nombre civil, el titular de un seudónimo ampliamente conocido o registrado, puede disponer de él en la forma más amplia para constituir una marca, con las mismas limitaciones mencionadas en relación con el nombre.

A pesar de que ni el Código Civil para el Distrito Federal, ni en la LIP, el seudónimo alcanza una protección expresa, el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos de Autor, reconoce la legitimidad en cuanto al uso del seudónimo estableciendo que aquel cuyo nombre o seudónimo conocido o registrado esté como autor en una obra, será considerado como tal y por lo tanto defendible mediante las acciones que se establezcan por transgresión a su derecho.

En el caso de las firmas y sellos, la intención del legislador también es la de proteger un elemento distintivo de la in-

dividualidad de la persona.

Tanto el sello como la firma coadyuvan a la identificación del individuo constituyendo una manifestación más de los derechos de la personalidad.

Por lo que hace a los retratos se considera que:

El derecho a la imagen se encuentra comprendido en la esfera del derecho al honor y que la necesidad de proteger a la persona contra la arbitraria difusión de su imagen deriva de una exigencia individualista, según la cual la persona debe ser árbitro para consentir o negar la reproducción de su propia figura: el celo de la propia individualidad establece un respeto de esta exclusividad sobre los rasgos y fracciones características de la persona (78).

La Ley Federal de Derecho de Autor, se ocupa de esta protección en su artículo 16 que señala que el retrato de una persona no es publicable o podrá ser usado sin el consentimiento expreso de la misma, o de sus herederos en el orden de sucesión que establecen las leyes civiles.

(78) *Ibid* p. 392.

4.3.5.6.- USAR COMO MARCA TITULOS DE OBRAS DE LITERATURA, ARTÍSTICAS O CIENTÍFICAS Y PERSONAJES FICTICIOS O SIMBÓLICOS.

ARTÍCULO 91.- No son registrables como marca:
(...)

III.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, esto mantenga vigentes sus derechos; así -- como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad (79).

En la legislación anterior, no existía disposición expresa que sancionara los conflictos surgidos por la existencia de -- marcas contrarias a los derechos de autor, por lo que era necesario acudir al campo de las nulidades de acuerdo al artículo - 200 fracción I, relacionado con la fracción VI del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, o bien acudir a disposiciones de índole prohibitiva, como la contenida en el artículo 130 de la Ley Federal de Derechos de Autor, vigente en esa época.

En la actualidad, la fracción que nos ocupa, unida a los -

(79) Artículo 91 de la LPI.

tipos delictivos previstos en los artículos 135, 136, 137 y --- 142 de la Ley Especial Vigente, redundan en una mayor protec- ción para el autor.

No olvidemos que el derecho de autor es un privilegio es- tablecido en el artículo 28 Constitucional y regulado por medio de una Ley Federal que concede al autor de una obra artística, científica o literaria, la facultad exclusiva de usarla y explo- tarla, y de autorizar el uso o explotación de ella, en toda o - en parte. Este mismo derecho se concede al creador de person-ajes ficticios o simbólicos, así como a los personajes humanos - de caracterización.

Cabe señalar, que en este caso el sujeto pasivo del ilícito puede ser el autor, los terceros que hubiesen adquirido sus derechos, o los herederos de aquel durante 30 años que sigan a su muerte.

4.2.5.7.- USAR COMO MARCA PALABRAS DE LENGUAS VIVAS EXTRANJERAS.

ARTICULO 91.- No son registrables como marca:
(...)

XIII.- 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 (80).

La legislación anterior consideraba atisadamente el uso de leyendas en idiomas extranjero como tendientes a inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos marcados, -- por lo que sancionaba dicha conducta con prisión o multa.

Lo que tiende a evitar la ley es, que el público consumidor que generalmente actúa desprevenido, pueda ser víctima de una equivocación al estimar que un producto, por llevar un nombre extranjero, o al menos de apariencia, es mejor que el que lleva nombre nacional.

(80) Artículo 91 de la L.M.

Ahora bien, la prohibición que nos ocupa tiene ciertas modalidades y limitaciones, ya que si las mercancías que se ampara con la marca se fabrican en países de idioma distinto al español, no hay inconveniente para registrar la palabra extranjera. Tampoco opera el obstáculo para proteger la marca con el registro, si los objetos, además de fabricarse en alguno de dichas países, también se elaboran en México. La Dirección General de Invenciones y Marcas, tomando en cuenta la verdadera ubicación de la fábrica, determina la nacionalidad de la mercancía y de acuerdo con los resultados obtenidos concederá o rechazará el registro.

Por otra parte, la prohibición se refiere exclusivamente a las palabras simples o compuestas de lenguas "vivas" extranjeras, por lo que en este sentido, la Suprema Corte ha expresado que la interpretación a contrario sensu de este dispositivo, -- permite concluir que sí puede ser objeto de registro las palabras de lenguas muertas extranjeras, máxime, si se toma en cuenta que esta interpretación no contraría el principio rector del texto legal en comentario y que no es otro que evitar que se in

duzca a error al público sobre la procedencia de los productos.

Por último, debemos mencionar el artículo 123 de la misma LEM, que en íntima relación con la fracción que examinamos dispone que cualquier indicación en productos nacionales amparados por marcas registradas o no, relativa a registros en otros países o a leyesadas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como tendiente a inducir al público en error y acaritará sanción administrativa.

4.2.5.8.- INDICACIONES FALSAS RESPECTO AL ORIGEN, COMPONENTES, O CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

ARTICULO 91.- No son registrables como marca:
(...)

XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse [81].

La anterior prohibición también está prevista en el artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Su antecedente en nuestra legislación lo encontramos en el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial.

La prohibición que examinamos consagra el principio de veracidad del signo marcario. No es admisible que el signo engañe sobre la calidad, naturaleza, constitución u origen de la mercancía o sobre circunstancias que influyen en el público para elegirla, entre diversos competidores, porque se haría creer a los consumidores en la existencia de cualidades que el produc

[81] Artículo 91 de la LPI.

to no contiene.

Seguindo a Rangel Medina podemos afirmar que, en cuanto a la falsedad del origen de los productos, esta puede originarse: al indicar en productos nacionales que la marca que llevan está registrada en otros países; al usar leyendas en idiomas -- extranjeros en los productos nacionales; al vender productos de origen extranjero, con marcas en las que se indique que están -- registradas en otra nación, siendo falsos los datos; al emplear nombres falsos o ubicaciones inexactas en la marca; expresar -- ubicación de fábrica en el extranjero cuando la marca se aplica a mercancías de fabricación nacional; usar una marca indicando en ella que existe establecimiento industrial de la propiedad -- del titular de la misma, cuando no sea exacto, y en general, -- usar marcas por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que las acompañen, puedan inducir al público en error -- sobre la procedencia de los artículos en que hayan sido fijadas dichas marcas.

En virtud de lo anterior, todo cambio de ubicación del establecimiento donde son elaborados los artículos que se amparan

con marcas debe ser comunicado a las autoridades competentes antes de que el nuevo domicilio se haga constar en el producto marcado.

Ahora bien, puede darse el caso de que un mismo producto - separado por una misma marca pueda ser elaborado en distintas partes del país. Surgen entonces el problema de saber si la mercancía debe de llevar la indicación de cada uno de los lugares donde efectivamente se elabora. Ante el silencio de la ley la doctrina ha opinado que la ubicación que debe expresarse es una sola: aquella que corresponde a la ciudad donde está situado el establecimiento principal o por cuya cuenta se fabrican los productos.

Por último, añadiremos que cuando el signo marcario contenga indicaciones engañosas sobre la naturaleza, componentes o cualidades en los productos o servicios, el primero en verse afectado es el consumidor, que compra algo que no reúne los requisitos que él pensaba tenía el producto. Indirectamente también son afectados los demás comerciantes y productores del mismo ramo que ven desviada su clientela por un competidor desleal que engaña al público.

4.2.5.9.- SIGNOS CONTRARIOS A LA MÓRAL, A LAS BUENAS COSTUMBRES
O AL ORDEN PÚBLICO.

ARTÍCULO 91.- No son registrables como
marcas:
(...)

III.- Todo lo que sea contrario a la
moral, a las buenas costumbres, al or-
den público y aquello que tienda a ri-
dicular ideas o personas [82].

Esta prohibición también está prevista en el artículo 6 --
quinquies del Convenio de París, en donde se dispone lo siguien-
te:

3.- Las marcas de fábrica o de comer-
cio reguladas por el presente artícu-
lo, no podrán ser rehusadas para su -
registro si invalidadas más que en --
los casos siguientes:

f).- Cuando sean contrarias a la mo-
ral o al orden público y, en particu-
lar, cuando sean capaces de engañar -
al público. Se entiende que una mar-
ca no podrá ser considerada contraria
al orden público por el solo hecho de
que no este conforme con cualquier dis-
posición de la legislación sobre mar-

[82] Artículo 91 de la LEM.

cas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 Bis (83).

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, designa su título Octavo como "Delitos contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres", sancionando en la fracción I del artículo 100 al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y al que los exponga, distribuya o haga circular.

Sin embargo, debemos aclarar que dado el contenido y el lugar donde se ubica el artículo 200 del Código Penal, la "moral pública" a que se refiere es el sentimiento social de moralidad en relación exclusivamente con la conducta sexual, y que, la prohibición contenida en la fracción XXII que ahora examinamos es aplicable no solo a los signos contrarios a la moral sexual, sino también a los que ofenden el sentimiento religioso, el pudor, la devoción al trabajo, las tradiciones, etc., pues la deshonestidad o la indecencia y los vicios en general, no se reducen al erotismo ni a la pornografía.

(83) Artículo 4 quinquies del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial; citado por JUSTO MATA NERCHÉ: Op. cit., p. 256.

Sabemos que la determinación a priori de lo que debe entenderse por signos o denominaciones "inmorales", es prácticamente imposible, ya que el concepto de la moral varía según los pueblos y las épocas. En virtud de lo anterior, será la Dirección General de Invenciones y Marcas, quien determine subjetivamente el carácter moral o inmoral de dichos signos o denominaciones, pero siempre fundando y motivando sus resoluciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucional.

Por último, cabe señalar que no debemos confundir el concepto de marcas inmorales a que se refiere este apartado de la ley, de la aplicación de las marcas sobre objetos ilícitos. Son dos situaciones diversas, porque la marca es independiente del producto a la que se aplica y la licitud o ilicitud de éste, ninguna influencia puede tener sobre la marca misma.

Así no debe de confundirse, a merced de la fracción XIII del artículo 90 de la LIM, el registro de una marca por el sólo hecho de que los objetos a que se aplica sean prohibidos, si debe anularse el ya expedido. Evidentemente si la marca se adopta para distinguir productos o servicios prohibidos o ilici

tos, que por su naturaleza están excluidos de una actividad comercial o industrial, el registro deberá negarse o anularse fundamentándose la autoridad en vicios contenidos en el producto mismo, y no en la marca.

4.3.- SANCCIONES.

Hasta aquí se han estudiado las distintas hipótesis de --- las infracciones administrativas cometidas en el uso de las --- marcas, previstas en el artículo 219 de la LIM. A continuación examinaremos las sanciones aplicables a quienes hayan incurrido en alguna de las faltas mencionadas.

Las sanciones están previstas en el Capítulo III del Título Décimo de la LIM, en sus artículos 225 al 230.

El artículo 225 dispone lo siguiente:

Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de dieciséis 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. (84)

La facultad o poder sancionador de la administración pública se ha discutido mucho, pero en realidad se reduce a un problema de interpretación del artículo 21 de la Constitución, que dice que compete a la Autoridad Administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y policia, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas.

Al respecto el maestro Gabino Fraga opina que:

Con motivo de la forma en que está redactado el artículo 21 Constitucional, se ha discutido la competencia de la autoridad administrativa para sancionar la falta de cumplimiento de las leyes administrativas. Se dice que mientras el texto del mismo artículo de la Constitución de 1857 se atribuía a la autoridad judicial sólo la imposición de las penas propiamente tales, o sea las que correspondían a infracción de una ley penal, dejando a la autoridad política la sanción de las infracciones de otras leyes, en el texto vigente se declara que "la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad"

(84) Artículo 226 de la L.M.

judicial"; lo que, a falta de calificación que se hacía en el texto anterior, parece referirse a toda clase de penas, y más si se tiene en cuenta que el mismo texto vigente sólo deja a la autoridad administrativa la competencia para el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía (85).

Así, en opinión de Don Miguel Acosta Romero:

Un análisis estricto de la Constitución nos permitiría afirmar que el poder sancionador de la Administración Pública, derivada del artículo 21 de la Constitución, solamente se refiere a los reglamentos gubernativos y de policía, más no a todas las leyes administrativas en todos los ramos de la administración pública (86).

Nosotros creemos que la administración pública no debe delimitar su facultad de imponer sanciones, a los citados reglamentos, sino que por el contrario, está facultada para imponer sanciones a las infracciones de todas las leyes administrativas que así lo dispongan. Por una parte, debemos tener presente que el texto constitucional no ha cambiado fundamentalmente en su espíritu a pesar de la diversa redacción que ha presentado en las dos Constituciones sucesivas. En el texto actual se ---

[85] GABINO FRAGA: Derecho Administrativo; 14a. ed., Porrúa, México, 1971, p. 252.

[86] MIGUEL ACOSTA ROMERO: Teoría General del Derecho Administrativo; 2a. ed., Textos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, p. 224.

vuelve a reconocer como de competencia de la autoridad judicial la imposición de penas; pero la referencia inmediata que se hace en el texto, a la persecución de los delitos por el Ministerio Público y la Policía Judicial, se entiende, que el precepto se está refiriendo en su primera parte a las penas por comisión de delitos, o sea a las penas de que hablaba el texto de la --- Constitución de 1857. La competencia que se deja a la autoridad administrativa para castigar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, no quiere decir que se modifiquen otros textos constitucionales en que se atribuye o reconoce competencia a la autoridad administrativa para imponer sanciones por violación de leyes cuya ejecución compete a la misma autoridad administrativa (87).

Asimismo, Serra Rojas opina que:

La doctrina que hasta hoy ha dominado en esta materia sostiene la constitucionalidad de las sanciones administrativas y se apoya en estos elementos:

1.- En la tradición jurídica en textos que con ligeras variantes han ---

(87) Cfr. SABINO FRAGA: Op. cit., p. 153.

reconocido esta facultad;

2.- En la doctrina jurídica tanto la que corresponde al artículo 21 de la Constitución de 1957, como la que -- ha interpretado el artículo 21 Constitucional vigente;

3.- En las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -- hasta hoy no se ha objetado el régimen de las sanciones administrativas, sino que por el contrario, ha mantenido su criterio en aspectos importantes de algunas sanciones administrativas;

4.- Principalmente en el poder sancionador del Estado que implica: --- a.) La facultad de expedir las leyes administrativas dentro de la competencia federal; b.) En proceerlas de la correspondiente sanción para su eficacia, definiendo delitos e infracciones; y c.) En la aplicación de esas sanciones que cuando constituyen un delito son competencia de la autoridad judicial; y cuando constituyen infracciones de la autoridad administrativa [88].

Por otra parte, el artículo 126 de la LIM establece que:

ARTICULO 126.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dic-

[88] ANDRÉS SERRA ROJAS: Derecho Administrativo; (Tomo II; 5a. ed., Porrúa, México, 1972, p.p. 1154-1155.

ten de acuerdo a lo provisto en el Título Octavo de la presente ley: - tomando en cuenta en uno y en otro caso las pruebas y alegatos del interesado.

En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones - deberán estar fundadas y motivadas - con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 118 del presente ordenamiento (89).

Como podemos observar, las sanciones serán impuestas por la autoridad administrativa basándose en dos procedimientos distintos, a saber:

- Con base en los actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección.
- Con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo provisto en el Título Octavo de la Ley del I.M.

Las visitas de inspección corren a cargo de los inspectores administrativos que, al levantar las actas correspondientes, averiguan, precisan el tipo de infracción y proporcionan datos a la autoridad superior, quien será la que determine, en última

(89) Artículo 118 de la L.I.M.

instancia la infracción y aplicación de la sanción que corresponda. La propia LHM determina que por visitas de inspección, debemos entender las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se prestan los servicios y documentos relacionados con la actividad de que se trate (artículo 120).

Asimismo, el artículo 121, expresa que de toda visita se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos --- propuestos por la persona con que se entienda o por el inspector si la última no lo hace. En el artículo 122, se establecen los datos que deberán contener las actas mencionadas. Los visitados podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes durante la diligencia, las cuales constarán en el acta y posteriormente ofrecerán pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta (artículo 123). Una copia del acta se le dará a la persona con quien se entienda la diligencia.

Antes de referirnos al procedimiento previsto en el Título

Octavo de la LIM, es conveniente recordar lo que doctrinariamente se entiende como proceso administrativo.

En opinión de Acosta Romero:

Procedimiento administrativo es todo el conjunto de actos señalados en la ley para la producción del acto administrativo (procedimiento previo), así como la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa, ya sean internas o externas [90].

Por su parte el maestro Gabino Fraga afirma que:

El conjunto de formalidades y actos que preceden y que constituye el acto administrativo es lo que constituye el procedimiento administrativo [91] de la misma manera que las vías de producción del acto legislativo y de la sentencia judicial forman respectivamente el procedimiento legislativo y el procedimiento judicial [91].

Como podemos apreciar, la doctrina nacional concibe al procedimiento administrativo como preparatorio del acto administrativo, que en el caso que nos ocupa, el acto administrativo es la aplicación de una sanción a quien cometió una infracción ad-

[90] NIGUEL ACOSTA ROMERO: Op. cit., p.p. 166 y 167.

[91] GABINO FRAGA: Op. cit., p. 271.

ministrativa.

Por último, debemos recordar que el Derecho Procesal Administrativo es relativamente joven, por lo que el procedimiento administrativo es distinto al judicial, siendo el primero -- de ellos más expedito y menos formal y solemne.

En cuanto al procedimiento previsto en el Título Octavo -- de la LFM, para que se dicten las resoluciones administrativas, y en su caso, las sanciones correspondientes, este consiste en que el interesado, es decir, aquel que se considera afectado en sus derechos, presente su solicitud por escrito, acompañada de los documentos y constancias en que apoye la promoción, así como el comprobante de pago de sus derechos correspondientes. Se concederá un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para que el solicitante satisfaga los requisitos anteriores. De no hacerlo así, se tendrá por abandonada la gestión -- (artículo 193).

Satisfechos los requisitos anteriormente mencionados se co

rará traslado a la contraparte, es decir, al titular de la marca, e en su caso, al presunto invasor falsificador, imitador o usurario ilegal, señalándosele un plazo para que presente las objeciones u observaciones que estime pertinentes y una vez que haya transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados.

Como podemos observar, en este caso la autoridad administrativa resuelve un conflicto entre particulares, definiendo los derechos de las partes en forma muy parecida a la de una resolución judicial.

La segunda parte del artículo 226 de la LPI dispone que en todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones, deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho. Recordemos que de conformidad con el artículo 16 Constitucional nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de-

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que es evidente, en atención a esta disposición constitucional, que las autoridades están obligadas a -- expresar en sus resoluciones, la razón y motivo que tengan para dictarla en determinado sentido, dándoseles a conocer al interesado, a efecto de que esté en aptitud de hacer valer sus defensas contra la misma, ya que de lo contrario, se le provocan molestias infundadas e inmotivadas y, como consecuencia, se viola en su perjuicio la garantía constitucional señalada.

El artículo 227 de la LHM establece que:

En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo --- 224.

Se entienden por reincidencias, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada (92).

(92) Artículo 227 de la LHM.

El concepto de reincidencia que maneja el artículo anterior, se refiere únicamente a las infracciones administrativas. En el artículo 20 del Código Penal para el Distrito Federal, se establece el concepto de reincidencia relativo al delito, al expresar que:

ARTICULO 20.- Hay reincidencia: siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley ... (93).

Los conceptos de reincidencia son distintos en virtud de que las figuras a que se aplican también son distintas. En efecto, las infracciones administrativas, aunque son ilícitas, no constituyen delitos. El valor jurídico protegido en las infracciones, es distinto y generalmente menos importante que el valor jurídico tutelado por los tipos penales. El artículo 11 de nuestra Constitución distingue los delitos de las infracciones a

(93) Artículo 20 del Código Penal para el Distrito Federal.

los Reglamentos Gubernativos y de Policía, al establecer que la imposición de las penas le corresponde a la autoridad judicial, la persecución de los delitos al Ministerio Público y a la Policía Judicial y que compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía.

Por otra parte, conviene señalar que a diferencia de los valores jurídicos que protege el Derecho Penal, las infracciones tienen como finalidad el buen funcionamiento de la administración pública, así como el de obtener resultados eficaces en su desarrollo y en algunos casos el de obtener una conducta social-ordenada, encaminada al bien común. Sin embargo, debemos tener presente que varios autores hablan de un Derecho Penal Administrativo, siendo que el Derecho Penal y el Administrativo protegen bienes jurídicos diferentes; en el caso de este último, es el derecho de obtener del Estado todos los servicios que debe de proporcionar a los particulares, con el objeto de llevar una vida social ordenada, en un clima de seguridad general; mientras que aquí, es decir el derecho penal, protege otro tipo de bie-

nes como lo son la vida, la libertad, la propiedad privada, etc.

Ahora bien, en el artículo 228 de la LIR, se establecen --- los criterios que deberá seguir la autoridad administrativa para aplicar las sanciones previstas en el artículo 125 de la propia LIR. En dicho artículo se dispone que:

ARTICULO 228.- Las clausuras y los -- arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o sin que esta se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que correspondan. Será procedente la clausura definitiva, cuando el establecimiento haya -- sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años; si dentro del mismo se reiniciara en la infracción. El arresto, en los casos de persistencia en la infracción (94).

Como podemos apreciar, la primera parte del artículo que nos ocupa, otorga a la autoridad administrativa la facultad de usar su propio arbitrio, en la determinación de la sanción. En efecto, la autoridad administrativa podrá imponer la clausura del eg

(94) Artículo 228 de la LIR: Reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

embolicamiento y el arresto del responsable, además de la multa, en los casos que estime necesario.

La modalidad que se introduce en las reformas publicadas el día 16 de enero de 1987, es que las sanciones arriba mencionadas se podrán imponer independientemente de las penas corporales que aplique la autoridad judicial y del pago de daños y perjuicios a la persona que resulta afectada en sus derechos.

Por lo que hace a las multas, el monto de estas debe de ser proporcional al dafío que la infracción cause, y para fijarla se debe de considerar la malicia y la reiteración del causante, así como sancionar con distinta medida, a quienes tienen diferente capacidad, para no lastimar a quien tiene menos, por una causa semejante. El único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo pues ello implica un máximo de circunstancias atenuantes. Pero para imponer un monto superior al mínimo, sin que su determinación resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a razonar el uso de sus facultades legales al respecto, --

para no violar el principio Constitucional de fundamentación y motivación.

La última parte del artículo 228 de la LIM, especifica de modo expreso y determinante los casos en que procederá la clausura definitiva del establecimiento y el arresto de quien resulte culpable, sin que la autoridad administrativa pueda, en este caso, hacer uso de su arbitrio, pues la ley lo fija claramente los criterios que deberá seguir en la imposición de dichas sanciones.

Por su parte el artículo 229 de la LIM establece lo siguiente:

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 (95).

(95) Artículo 229 de la LIM.

Como podemos apreciar, el artículo anterior consagra uno de los principios básicos de la penología moderna: "La Individualización de las Sanciones".

En todos los tiempos se ha tratado de buscar que la pena se dicte en relación con la gravedad y la naturaleza del delito. Recuérdese la ley del talión "ojo por ojo y diente por diente", para hacer más palpable la equivalencia entre el hecho y su castigo. Posteriormente se sintió la necesidad de tomar en cuenta el aspecto subjetivo del delincuente y más tarde su temibilidad o peligrosidad social (96).

Atendiendo a la fracción I del artículo que nos ocupa, debemos indicar que la "intencionalidad" del infractor consiste en la voluntad del agente o sujeto activo de cometer un hecho considerado como infracción, consciente de la relación entre el obrar propio y el resultado. La infracción no será intencional cuando el agente o sujeto activo ocasiona un daño que no deseaba, como resultado de su conducta positiva o negativa, teniendo que comprobar, las condiciones no intencionales a que se ha hecho referencia.

(96) FERNANDO CASTELLANOS: Lineamientos Elementales de Derecho Penal; 3a. ed., Porrúa, México, 1975, p. 310.

En relación con las fracciones II y III del artículo 339 de la LFN, considero adaptable el comentario del jurista Francisco González de la Vega, en el sentido de que actualmente se considera a la multa como:

Un medio represivo muy eficiente, -- tanto para sustituir penas privativas de libertad de corta duración, -- como para complementar éstas, especialmente en aquellos delitos en que el delincuente obra por móviles de codicia; además, se la señala como muy eficaz para los delincuentes poco temibles autores de infracciones leves. Sin embargo, la excelencia de su aplicación sólo podrá asegurarse si se sigue un sistema de proporcionalidad manifiesta entre el monto de la multa imponible a cada delincuente y la situación económica en que éste se encuentre (97).

Por último, el artículo 338 de la LFN dispone:

Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que --

(97) FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA VEGA: El Código Penal Comentado, 3a. ed., Porrúa, México, 1976, p. 122.

incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios - a los afectados [98].

Considero necesario hacer la distinción entre las penas y sanciones administrativas o penales y la indemnización por daños y perjuicios. Sobre el particular Fernando Castellanos opina -- lo siguiente:

En realidad por su naturaleza, la reparación del daño no puede ser una pena; está se extingue por la muerte del sentenciado, lo cual no ocurre con la reparación del daño de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91 del Código represivo. Si admitiéramos como pena pública tal reparación, se trataría de una sanción trascendental, prohibida por la Constitución [99].

En efecto, la legislación reconoce diversas sanciones:

Sanciones civiles, sanciones penales y sanciones administrativas.

La indemnización por daños y perjuicios es una sanción ci--

[98] Artículo 230 de la LIM.

[99] FERNANDO CASTELLANOS: Op. cit., p. 309.

vil enajada del derecho privado, cuya naturaleza responde a intereses particulares, distintos a los que inspiran las sanciones penales o administrativas que responden a otros fines e intereses.

Finalmente, cabe señalar que la autoridad debe fundar y motivar la sanción al pago de la reparación teniendo en cuenta las condiciones económicas, tanto del infractor, como de la víctima.

CAPITULO V

5.- EL USO DE LA MARCA Y LOS DELITOS COMETIDOS POR SU USO INDEBIDO.

5.1.- COMENTARIOS PREVIOS.

La tutela penal del patrimonio estaría incompleta si el valor económico, real o potencial, derivado del uso del signo marcario, quedase sin protección frente a las conductas dolosas de terceros que pretendan usurpar el prestigio o la clientela que legítimamente conquistó el titular de una marca.

El signo marcario, desde hace muchos años, mereció la protección penalística, pues tuvo parecido rango que las demás obras del ingenio y su protección penal, alcanzó, a partir de la Revolución Industrial, su máxima altura, pues no había razón para negar las concepciones de la inteligencia humana aplicables en la industria y comercio, la semejante tutela que era conferida a las creaciones intelectuales y artísticas, habida cuenta de que ambas son originadas por la imaginación y la fantasía del hombre.

El usurpador de una marca ataca directamente al derecho de propiedad, engaña al comprador, pretende hacer aparecer un artícu

lo del comercio con cualidades superiores a las que en realidad tiene, por ello se justifica plenamente la necesidad de perseguir y sancionar a estos sujetos.

Ahora bien, cabe señalar que en la Ley de Propiedad Industrial, se concedía a los titulares de un signo marcario cinco acciones penales para proteger sus derechos, es decir, se tipificaban cinco delitos, cada uno con su propia denominación; a saber:

1.- Invasión de la marca, entendiéndose por tal, su reproducción por parte de terceros sin el consentimiento del dueño, para amparar artículos iguales o similares reservados por este (artículo 125).

2.- Imitación de la marca, que consistía en la utilización por un tercero, en productos iguales o similares, de una marca que éste forme a imagen y semejanza de la registrada (artículo 125).

3.- Falsificación de la marca, que tenía lugar cuando una persona sin consentimiento del titular del signo, lo alteraba, substituía o lo suprimía, usándola respecto a los mismos o simila-

res artículos que la marca falsificada distingue, los cuales dicha persona ofrece posteriormente en venta, o de cualquier otra manera pone en circulación (artículo 258).

4.- Uso ilegal de la marca, entendiéndose por tal, el comercio doloso en mercancías cuyas marcas hayan sido objeto de los delitos de invasión, imitación o falsificación, o bien la fabricación dolosa de marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, para ser usadas ilegalmente, y finalmente, el comercio doloso de dichas marcas así fabricadas ---- (artículos 256, 257 y 263).

5.- Por último, la acción de competencia desleal en relación con el uso de marcas requería que un competidor por cualquier medio (distinto a los enumerados), trate de producir confusión en los productos de otro.

La legislación vigente, en cambio, no emplea una denominación específica en torno a estos tipos delictivos, pues se limitaba a describirlos. Sin embargo, podemos apreciar que la naturaleza común de estos delitos, de un modo u otro, está constituida por una usurpación de los derechos inmateriales del titular del signo.

Por usurpación, debemos entender la privación de los derechos y ventajas económicas, reales o potenciales que sufre el titular de una marca -sujeto-pasivo-, como consecuencia de la conducta dolosa de un tercero -sujeto-activo- que puede presentarse con distintas modalidades.

Por lo tanto, considero que al estudiarse, hoy en día, las conductas delictivas que afectan los derechos patrimoniales del titular de un signo marcario, debemos tener presente que existe un concepto genérico, el de "usurpación", el cual presenta varios tipos o modalidades que finalmente configuran los delitos previstos por la LIM.

En el Título Décimo de la LIM cuyo rubro es "INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS", se encuentran las distintas hipótesis o supuestos que constituyen los delitos relativos a uso de las marcas. Como podemos apreciar, los "delitos" no están incluidos en el rubro del Título Décimo de la Ley, a pesar de que estos aparecen en el artículo 211, incluido en el título mencionado. Lo anterior es, sin duda, un error en la ley, que si bien, no tiene consecuencias jurídicas si nos muestra un descuido o in-

suficiencia en la técnica jurídica de los legisladores.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, procede el --
examen de los delitos relativos a las marcas, previstos por la --
LIM.

5.2.- USAR UNA MARCA REGISTRADA PARA DISTINGUIR LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AQUELLA QUE PROTEGE.

La fracción IV del artículo 211 de la LTM, considera como -- delito:

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella protege (100).

Los elementos constitutivos de este delito son:

- Uso de una marca por un tercero;
- Que el signo esté registrado por el titular;
- Falta de consentimiento del titular; y
- Aplicación de esa marca a productos o servicios iguales o similares.

Por uso de marca, debemos entender la aplicación del signo-- al producto o servicio, sin que sea necesario que se transmitan, se pongan a la venta o se ofrezcan de cualquier manera.

(100) ARTICULO 211 de la LTM.

Por lo tanto, nos referimos a un uso, que a diferencia de -- otras acepciones y modalidades que el uso tiene en nuestra ley, - en materia delictiva no requiere de características tales como el uso continuo y efectivo por parte del malhechor, mismas que cuando son exigidas así lo hace notar la ley.

Así, el delito se consume en el momento en que, con fines -- comerciales, se usa la marca, o sea, en el momento en que se coloca sobre el producto en cualquiera de las formas que una marca -- puede usarse para que cumpla con su función propia.

Es necesario que la aplicación o uso de la marca se haga con fines comerciales, ya que, como señalan algunos autores, será jurídicamente indiferente el hecho de un individuo que coloca una - marca igual o parecida a por ejemplo, "CAMEL" en unos cigarrillos -- que él mismo se va a fumar por lo que el uso para mero fin personal no trae consigo responsabilidad civil ni penal.

También debemos señalar que no es necesario que se haya llegado a causar perjuicio al titular del bien jurídico, pues la ley

no lo exige así, sin olvidar que potencialmente si se causa un daño al titular del signo.

Por otra parte, para que un signo marcario pueda ser considerado objeto de delito, es requisito esencial que dicho signo goce de la protección registral.

El registro en estos casos, es constitutivo de derecho al igual que el cumplimiento del requisito establecido por el artículo 119 de la LEM, en el sentido de obligar a los titulares de la marca a estampar en sus productos nacionales la leyenda "marca registrada" o su abreviatura o siglas sancionando la omisión con la privación de cualquier acción civil o penal.

La "especialidad", característica esencial del signo marcario hace su aparición nuevamente en el delito que examinamos, pues solamente cuando el uso de la marca, sin consentimiento de su titular, se haga para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja, se está en presencia del delito que nos ocupa.

Así como el principio de especialidad puede excluir la anti-juricidad, debemos tener presente que en la tipificación del delito se determina siempre como elemento característico del mismo, - la carencia del consentimiento del titular del signo marcario. - Por lo tanto, el consentimiento del titular también excluye la anti-juricidad.

Sin embargo, la propia LEM determina ciertos casos en los que aún cuando no medie el consentimiento del titular del signo marcario, no se configura el delito. Tal es el caso de las "licencias obligatorias" previstas en el artículo 132 de la ley que por causas de utilidad pública podrá otorgar la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para el uso de marcas registradas; o el caso de la transmisión de las marcas registradas cuando el nuevo titular no registra dicha transmisión en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Ahora bien, debemos tener presente que aún en el caso de tener autorización del titular puede cometerse el delito de usurpación cuando se explota el signo marcario fuera de los límites es-

establecidos en el contrato. Así, por ejemplo, en el caso de una autorización limitada territorialmente, la venta o uso del signo-marcarie fuera del territorio autorizado será usurpación.

También lo será en el caso de explotación en fecha posterior a la que se fije como límite temporal en la autorización o en fecha posterior a la de la resolución del contrato. Por último, añade la doctrina que no todo incumplimiento de contrato entre el titular del signo y el concesionario constituirán un delito. Así, el incumplimiento de determinadas cargas o condiciones. El titular del signo podrá ejercitar solamente las oportunas acciones civiles.

Sobre este punto, podemos mencionar la famosa empresa ----- COCA-COLA, que debido a su gran desarrollo concede frecuentemente a terceros el derecho de usar su marca exclusivamente dentro de territorios bien definidos, por un tiempo determinado, para así, obtener mayor control y ganancias en la explotación del signo, -- protegiéndose además, a otros licenciataries que gozan del mismo derecho al uso de la marca en un lugar y época determinados.

5.3.- OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACIÓN DETERMINADOS PRODUCTOS.

La fracción V del artículo 211 de la LHM considera como ---- delitos:

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 (101).

A continuación examinaremos separadamente cada uno de los -- elementos o tipos delictivos contenidos en este precepto.

a).- "Ofrecer o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I ... del presente artículo ...".

La fracción I del artículo 211 se refiere a la fabricación -

(101) Artículo 211 de la LHM.

o elaboración de productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin licencia o autorización correspondiente.

Basta recordar que solamente el titular de la patente o sus causahabientes y licenciatarios tienen el derecho de explotar el producto patentado, y por tanto, la exclusividad para ofrecer en venta o poner en circulación dichos productos, por lo que quien haga lo anterior sin autorización, comete un acto ilícito previsto y sancionado por la ley.

b).- "Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones II del presente artículo ...". Debemos hacer notar que la fracción II del artículo 211 no hace mención de ninguna clase de productos. En efecto, dicha fracción se refiere al empleo de "métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención". Sobre el particular Jiménez Huerta ha expresado que:

Aunque puede deducirse que dichos métodos o procedimientos crean u originan productos, la verdad es que esta inter-

pretación si bien aceptable en el lenguaje vulgar de la vida es "analógica" o por "mayoría de razón" en el orden penalístico y constitucional; aparte de que existen métodos o procedimientos patentados oriundos de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial que no originan productos como por ejemplo, acontece con las actividades inventivas industriales de índole recreativa, publicitaria o de distracción o diversión (102).

No obstante lo anterior, debemos tener presente que conforme a nuestra legislación las invenciones sólo podrán patentarse cuando sean susceptibles de aplicación industrial, es decir, que se puedan fabricar o utilizar en la industria, lo cual significa sin duda, que la actividad patentable da como resultado un producto. Por otra parte, las actividades inventivas citadas por Jiménez Huerta susceptibles de aplicación industrial que no originan ningún producto como serían las de índole publicitaria o recreativas, no están reconocidas como invenciones, de conformidad con el artículo noveno de la LIM.

En virtud de lo anterior, considero que aún cuando la redacción de la disposición que nos ocupa no es muy clara, se puede --

(102) MARIANO JIMÉNEZ HUERTA: Derecho Penal Mexicano; (Tomo IV), - Porrúa, México, 1977, p. 398.

lograr una interpretación y aplicación adecuada de esta fracción al tomarse en cuenta otros artículos conexos y el espíritu de la ley, obteniéndose así una interpretación global que siempre es -- más acertada.

La fracción IV del artículo que examinamos ya fue analizada en el presente capítulo. Se refiere al uso, por un tercero, sin consentimiento de su titular de una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella protege. Sin embargo, debemos notar que lo sancionable en este caso no es el "uso" de la marca sin consentimiento de su titular, sino "ofrecer en venta o poner en circulación" los productos marcados -- indolentemente.

d).- "Ofrecer en venta o poner en circulación los productos... a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevée ...".

Por su parte la fracción II del artículo 210 considera como infracción administrativa 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 asimilar - los mismos o similares productos o servicios que los protegidos - por la registrada.

Como podemos apreciar, la diferencia básica que hace trascen- der al terreno de los delitos conductas aparentemente iguales, y - que en uno de los casos es considerada infracción administrativa, es el hecho de "ofrecer en venta o poner en circulación" los pro- ductos marcados indebidamente. Es decir, si la marca parecida en grado de confusión a otra registrada ha sido usada para asimilar - los mismos o similares productos o servicios que los protegidos - por la registrada, estamos en presencia de una infracción adminis- trativa (artículo 210 fracción II); si por el contrario, se ofre- cen en venta o poner en circulación los productos amparados por - la marca en cuestión, surge el delito (artículo 211 fracción V).

Sobre este punto, Jiménez Huerta opina que:

Esta distinción no es solamente inope- rantemente sutil, sino que carece de -- base lógica; pues el uso de una marca - parecida, en declarado grado de confu-

sión para amparar los mismos o similares productos protegidos por la registrada, fática y lógicamente presuponse ofrecer en venta o poner en circulación los mismos o similares productos -- pues las marcas registradas se usan -- adheridas a los mismos productos a que se refieren y no flotan en el aire --- (183).

c).- "ofrecer en venta o poner en circulación ... productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado.

Al considerar nuestra legislación esta conducta como delito, implícitamente está protegiendo rigurosamente las funciones más significativas del signo marcario. En efecto, la función "distintiva" de la marca pierde todo significado cuando el producto que ampara es alterado, pues evidentemente ya no se trata del mismo producto que la marca pretende amparar, sino que estamos ante un producto nuevo que invariablemente es de mucho menor calidad. -- Las funciones marcarias de "protección" y de "garantía constante de calidad", también se ven reducidas a la nada cuando el signo marcario es un atractivo engañoso que provoca al consumidor a adquirir un artículo viciado que lógicamente no desea.

(183) Ibid p. 401.

f).- La disposición que nos ocupa termina diciendo: "Lo ---
previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente,
tratándose de marcas de servicio".

Lo anterior es en realidad un error si consideramos la diver-
sa naturaleza de los "servicios" frente a los "productos".

Desde el instante en que las marcas de
productos y las marcas de servicios --
tienen distinto signo conceptual, la -
expresión "en lo conducente" encierra
una inconcreción e interminación que -
no coincide con las garantías de lega-
lidad o de exacta aplicación de la ley,
pues obliga al juez a realizar una ---
personalísima labor creadora (104).

(104) *Ibid* p. 402.

5.4.- ALTERACION, SUSTITUCION O SUPRESION DE LAS MARCAS.

El artículo 111 de la LEM considera en su fracción IV como delito: "Ofrecer en venta o poner en circulación productos registrados por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta".

Los elementos esenciales de la descripción típica que examinaremos consisten en "alterar"; "sustituir" o "suprimir" las marcas de cualquier producto.

La alteración del signo marcario tiene lugar cuando se cambia su esencia o forma, de tal manera que la marca deja de cumplir su función distintiva, confundiendo al consumidor, y por lo tanto, causando un perjuicio al titular del signo y un lucro indebido a terceros.

Se sustituye la marca:

Quando se pone otra en lugar de la -- registrada, al efecto de hacer creer a los consumidores que los productos -- aparados por la marca que aparece en el producto tiene la misma bonanza -- que la de los productos registrados -- con la marca afanada sustituida (105).

La sustitución de la marca puede consistir en el levantamiento o supresión de la marca del fabricante verdadero y colocar en su lugar la de otro fabricante real o imaginario. Puede consistir igualmente en colocar sobre un producto sin marca, la marca de un fabricante -real o imaginario- que no ha fabricado el producto.

Ahora bien, si que la marca colocada indebidamente sobre el producto esté o no registrada varía en nada la acción delictiva de la sustitución; sin embargo, la marca, víctima de la sustitución si es necesario que éste registrada para que se configure el delito.

La supresión consiste en levantar o eliminar de los productos la marca registrada, con el propósito de privar a su titular del

(105) *Ibid* p. 401.

prestigio adquirido y hacer creer a los consumidores que otros productos de la misma clase son de igual calidad.

Dado que la misma L.M. prevé que la supresión puede ser total o parcial, hay que señalar que la supresión parcial debe de ser realizada de tal modo que el signo marcario ya no pueda ser identificado por el público, pues de otra forma, la marca seguiría cumpliendo con sus funciones y nadie se vería perjudicado.

Por otra parte, la sola alteración, supresión o sustitución de la marca registrada de determinados productos, no consume el delito que examinamos pues es menester que se ofrezcan en venta o se pongan en circulación como lo prevé expresamente la ley.

3.5.- PENALIDAD Y REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

El artículo 212 de la LHM dispone:

Se impondrán de 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, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a IX del artículo anterior se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior (100).

A diferencia de lo que ocurría en el texto anterior de la LHM, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987, ya no queda a criterio del juez imponer prisión o multa a quien cometiera alguno de los delitos tipificados por la ley, sino que el nuevo texto es más riguroso con el infractor y obliga al juez a imponer pena privativa de libertad así como la multa.

En los casos previstos en las fracciones VII a IX del artículo

(100) Artículo 212 de la LHM; reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

lo III sólo se impendré la pena privativa de la libertad.

Considero que aunque la tendencia de la moderna penología -- es de sustituir la mayoría de las penas privativas de libertad -- por la pecuniaria, es manifiesta la voluntad del legislador de -- frenar la voracidad de los usurpadores de marcas que en los últi-- mos años han intensificado las violaciones en contra de marcas -- debidamente registradas. Además con la entrada de MÉXICO a diver-- sos organismos del comercio internacional era necesario el que se intensificaran las penas a fin de desalentar las infracciones a -- los derechos de los titulares de marcas registradas, y así ajen-- tar a los productores de diversos países a introducir o fabricar-- sus productos en nuestro país.

Por otro lado; el término medio aritmético de la pena aplicable a estos delitos es menor a los cinco años a que hace referencia el artículo 29 de la Constitución General de la República. -- Dicho precepto constitucional establece:

En todo juicio del orden criminal ten-- drá el acusado las siguientes garantías:

- 1.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo fianza, que fijará el juez, tomando en cuenta -- sus circunstancias personales y la -- gravedad del delito que se le impute,

siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad.

En vista de lo anterior, todo aquel infractor de las disposiciones del orden penal establecidas por la LFN, podrá solicitar al juez su libertad bajo fianza hasta en tanto sea dictada la sentencia absolutoria o condenatoria de su caso.

CONCLUSIONES

1.- La expresión "Propiedad Inmaterial" comprende tanto ---- los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico -propiedad intelectual o de rechos de autor-, como los derechos derivados de las creaciones -nuevas, los signos distintivos, la represión de la competencia --desleal y el traspaso de la tecnología que unidos, configuran la propiedad industrial.

2.- Aún cuando las marcas y otros signos distintivos como el aviso comercial y el nombre comercial no son el resultado de una actividad estrictamente intelectual, encuentran clasificación --- adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial en virtud de que los derechos que le son relativos recaen, igualmente, sobre objetos inmatrimales, sin olvidar que las materias que entendemos incluidas dentro del concepto de propiedad inmaterial, tienen una - finalidad común, es decir, evitar la usurpación de derechos adquiridos legítimamente.

3.- La mayoría de los autores otorgan a la marca las siguien

tes funciones: de distinción; de publicidad; de protección; de garantías de calidad constante y de indicación de procedencia. Con los modernos medios de publicidad y de promoción para anunciar los productos o servicios a través de las marcas, las funciones de distinción y publicitaria, íntimamente vinculadas, constituyen hoy en día las funciones más importantes del signo marcario.

4.- En términos generales entendemos por "uso de marca" cualquier aplicación o referencia que se haga de la misma con fines comerciales, en forma oral, escrita o gráfica, y más concretamente, la aplicación de la marca en los productos o servicios, sin que se requiera que estos sean transmitidos o puestos a la venta.

5.- Las fuentes que dan origen al derecho a la marca son según nuestro sistema legal, el uso y el registro. Sin embargo, -- resulta mucho más eficaz la protección derivada del registro, ya que sin él, no es posible ejercitar acciones de tipo penal.

6.- La protección jurídica que recibe el Nombre Comercial, -- no es tan eficiente como es deseable, pues mientras la ley de Invencciones y Marcas prevé y sanciona expresamente a quien use in-

debidamente una marca registrada como Nombre Comercial, no establece ninguna sanción, en su capítulo respectivo para la hipótesis o puesta, es decir, cuando alguien usa como marca un nombre comercial que ya viene usando un tercero.

7.- La tutela penal del patrimonio estaría incompleta si el valor económico, real o potencial, derivado del uso de un signo-marcario quedase sin protección frente a las conductas dolosas de terceros que pretendan usurpar el prestigio o la clientela que legítimamente conquista el titular de la marca.

8.- La LIM, aunque en algunos casos despenaliza un gran número de conductas de la pena privativa de libertad, estableciendo en su substitución una serie de sanciones o infracciones administrativas que no prevía la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, en las reformas a LIM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987, se establecen en algunos otros casos de usurpación, además de la pena privativa de libertad, multas que pueden llegar a ser de considerable monto.

9.- La legislación vigente no emplea una denominación especí

fica en torno a los tipos delictivos en ella previstos. Existen en todos ellos como nota característica una "usurpación" de los derechos inmateriales del titular del signo, por lo que debemos tener presente en el estudio de los ilícitos cometidos en contra de las marcas la presencia de un concepto genérico o común: la usurpación de bienes inmateriales.

Debido a la falta de técnica jurídica en la elaboración de la Ley de Invenciones y Marcas, es necesario el que se lleven a cabo ciertas modificaciones a la misma, a fin de definir con más claridad, los conceptos y las conductas que en la misma se contienen y de evitar el dar lugar a interpretaciones subjetivas.

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACION CONSULTADA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78a. --
ed., Porrúa México, 1985.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
del 20 de marzo de 1883; revisado en Bruselas el 14 de di-
ciembre 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 junio de 1967; Texto Oficial Español, Oficinas Inter-
nacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Integ-
lectual (BIRPI), Ginebra, 1969.

Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975; 9a. -
ed., Porrúa, México, 1985.

Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo-
gía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; 3a. ed., -
Porrúa, México, 1985.

Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de Invenciones

y Marcas; en Diario Oficial, México, Tomo CB, No. 11, 16 - de enero de 1981.

OBRAS CONSULTADAS

ALVAREZ SOBRANIS, JAIME: La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; 1a. ed., Porrúa, México, 1979 (729 páginas).

BARRERA GRAF, JORGE: Tratado de Derecho Mercantil; (Tomo 1); 1a. ed., Porrúa, México, 1957 (480 páginas).

CARDELUTTI, FRANCESCO: Usucapión de la Propiedad Industrial; (Trad. del Italiano por FRANCISCO APÓDACA Y OSUNA), Porrúa, México, 1945.

DE IBARROLA, ANTONIO: Cosas y Sucesiones; 5a. ed., Porrúa, -- México, 1981 (1080 páginas).

DE PINA, RAFAEL: Diccionario de Derecho; 1a. ed., Porrúa, México, 1965 (529 páginas).

NAVA NEGRETU, JUSTO: Derecho de las Marcas; 1a. ed., Porrúa, México, 1985 (657 páginas).

RANGEL MEDINA, DAVID: Tratado de Derecho Marcario; 1a. ed., -
Libros de México, México, 1960 (471 páginas).

RANGEL ORTIZ, DAVID: Protección del Diseño Industrial en el -
Derecho Mexicano; Tesis Profesional, Facultad de Derecho, -
U.N.A.M., México, 1974.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN: Cursos de Derecho Mercantil; ---
(Tomos I y II), 2a. ed., Porrúa, México, 1952.

SEPULVEDA, CESAR: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial;
2a. ed., Porrúa, México, 1941 (258 páginas).

AUTORES CONSULTADOS

PLAISANT, ROBERT: "La Protección Internacional de las Denomi-
naciones de Origen"; en Revista Mexicana de la Propiedad -
Industrial y Artística; número especial, 21-22, México, --
Enero-Diciembre, 1973.

RANGEL MEDINA, DAVID: "Principios Fundamentales para Juzgar -
la Imitación de Marcas"; en Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artística; México, Año 4, No. 8, Julio-Di-

ciembre, 1966.

RANSEL MEDINA, DAVID: "Reflexiones Sobre la Extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Mexicano", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 7, No. 14, Julio-Diciembre, 1969.

VELA HERNANDEZ, CAROLINA: "Las Disposiciones Penales Sobre Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano"; en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; México, Año 16, No. 27-28, Enero-Diciembre, 1976.