

320809

70

2/1

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

PLANTEL TLALPAN

---

ESCUELA DE DERECHO

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México



## ALCANCE Y PROBLEMATICA PENAL DEL DELITO MARCARIO

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A  
ALEJANDRO PABLO MIGUEL MARINES GONZALEZ

ASESOR DE TESIS : LIC. ANIBAL GUILLERMO CUEN RODRIGUEZ

MEXICO, D. F.

1993

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

Todo el material contenido en esta tesis 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.

## ALCANCE Y PROBLEMÁTICA PENAL DEL DELITO MARCARIO

### I N D I C E

	PAG.
INTRODUCCION. ....	1
<u>CAPITULO I.</u> ANTECEDENTES MARCARIOS EN EL MEXICO ANTIGUO.	
1.1. DERECHO PRECORTESIANO. ....	3
1.2. DERECHO COLONIAL. ....	5
1.3. DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE. ....	12
<u>CAPITULO II.</u> CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA MARCA.	
2.1. NATURALEZA JURIDICA. ....	17
2.2. DEFINICION DE MARCA. ....	19
2.3. CONCEPTO LEGAL DE LA MARCA. ....	22
2.4. FINALIDAD DE LA MARCA. ....	39
<u>CAPITULO III.</u> VALIDEZ JURIDICA DE LA MARCA.	
3.1. REQUISITOS DE LA MARCA. ....	45
3.2. TIPOS DE MARCAS. ....	55
3.3. TESIS JURISPRUDENCIALES (DELITOS) ....	59
<u>CAPITULO IV.</u> LOS DELITOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
4.1. ANALISIS DEL ARTICULO 223. ....	71
4.2. ANALISIS DEL ARTICULO 224. ....	81
4.3. EL DICTAMEN TECNICO: REQUISITO PARA EJERCITAR ACCION PENAL. ....	82
4.4. PENALIDAD APLICABLE Y REPARACION DEL DAÑO. ..	84
PROPUESTAS. ....	97
CONCLUSIONES. ....	100
BIBLIOGRAFIA. ....	102

## **I N T R O D U C C I O N**

en un ámbito de competencia tan vasto como lo es el área de Propiedad Industrial, constantemente existirán (amén de lo observado hasta nuestros días) factores de influencia tales como la imitación, la copia, la alteración, la adopción indebida de esquemas y programas publicitarios, la "Competencia" desleal, entre otros, tendentes a mermar y actuar en detrimento de los innovadores intelectuales; de los comerciantes originales; de partes creativas, que con acciones propias de absoluto carácter novedoso y dignas de emular, pretenden o buscan la consolidación personal y profesional, en aras de destacar en la materia comercial, intelectual, industrial, etcétera, teniendo además la firme convicción de allanar el camino Administrativo-Legal al impetuoso e inquieto comerciante, inventor o como se le tenga a bien designar, a efecto de desenvolverse en espacios regidos plenamente por leyes y disposiciones que no busquen ventajas o prerrogativas malintencionadas o que pongan obstáculos insalvables, sino que, por el contrario, otorguen a la parte interesada, la seguridad y la certeza plena de poder recurrir a las Leyes reguladoras existentes y sancionadoras, mismas que cuidan y velan de las actividades inventivas en nuestro país.

Es por ello que la elaboración de esta sencilla opinión material intenta, en parte, desalentar los actos de vandalismo intelectual, de no competir lealmente, de actos contrarios a las prácticas comerciales nobles y todas aquellas acciones encaminadas a quebrantar el hasta ahora clima

armónico existente en nuestros espacios, tanto mercantiles, como de Propiedad Industrial y, por otra parte, pretender lograr la severa y ejemplar imposición de penas más drásticas, más abultadas, que si bien es cierto no lograrían de forma absoluta erradicar los fines ( vélgase al autor el término ) " Piratas " tan socorridos y utilizados en este paraíso Marcarío para estos, como lo es nuestro país, también lo es el que contribuirían a la disminución gradual de conductas y delitos que con mucha frecuencia observamos en cada esquina y en cada centro de comercialización en esta gran ciudad (y en el interior territorial).

Así pues, en el capítulo uno veremos el génesis marcarío y su devenir en nuestra gran historia, por demás interesante, donde aludir esas precarias " Marcas " nos dará un horizonte más amplio en este estudio.

El segundo de los capítulos plasma la esencia pura y objetiva de nuestro objeto a estudio, adentrándonos con ello al tercero, que con su carácter no menos importante que el anterior, mostrará los aspectos formales de la figura en comento.

Por lo que toca al cuarto capítulo, se entrará al campo propositivo, previo análisis de la Ley de la Materia de Propiedad Industrial, en que la propuesta motivo del trabajo consultado tiene como rasgo distintivo el hecho de poderse considerar como una modificación Legislativa.

Vaya así este humilde trabajo de reflexión, cuya finalidad primordial consiste en dejar y despertar alguna inquietud al lector, experto en la materia, servidor público, comerciantes, inventores y en general al posible interesado, anhelando fervientemente que no cese esta lucha sin cuartel que a cada momento se libra con los tenaces delincuentes marcarios.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES MARCARIOS EN EL MEXICO ANTIGUO

### 1.1. DERECHO PRECORTESIANO

Hablar de un "real" antecedente en esta etapa de lo que jurídicamente implica la figura conocida como MARCA, no es posible aludirlo, sin embargo el uso de signos y señales distintivas que como antecedente inmediato se encontró en ciudades como Grecia, China, Fenicia y Roma, considerando sus características muy propias, determinan el comienzo de la utilización y empleo de lo que entendemos como Marca, siendo quizá los sellos o pintaderas empleados por nuestros ilustres antepasados, los que constituyen el primer uso conocido de una Marca,<sup>1</sup> mismos distintivos que consistían en marcas transparentes de agua a manera de contraseña o identificación,<sup>2</sup> habiéndose incluso que el origen Prehistórico de la marca aparece en el Suroeste Europeo, donde fueron halladas valiosas pinturas rupestres de animales marcados inclusive en los cuernos, a manera que resultara fácil de identificación al propietario legítimo.<sup>3</sup>

Siendo el pueblo de aquel "MEJICO" muy inquieto y dedicado básicamente al comercio, originó la formación de grandes organizaciones de comerciantes, propiciándose con ello un auge verdaderamente considerable y consecuente de esta actividad, misma que a su vez, al encontrar su nacimiento, inspiró al "Comerciante Prehispánico" a diversificar los oficios de la época; así pues, podíamos encontrar al artesano, al horticultor, al fabricante, en fin, una gran variedad de distinciones.<sup>4</sup>

Esa diversificación de oficios, generó una distinción en cuanto al comerciante en sí mismo, entendiéndose esto como un reconocimiento a esta gran clase (La Comerciante) que, por consecuencia lógica fue en ascenso, aunado al importante adelanto en las ciencias (Astrología, Arquitectura, etcétera) y de las artes (orfebrería, pintura, etcétera).<sup>5</sup>

Por este motivo, la auténtica importancia del comercio, en el que la permuta y el trueque fueron las figuras o medidas de pago, la diversidad de oficios entre esta gente de lucha, de trabajo, de dedicación y de gran riqueza cultural y material (esto en relación a los metales preciosos de la época), junto con la enorme variedad encontrada en los objetos o mercancías particulares de ese tiempo, constituyeron y motivaron el uso de la Marca que, es oportuno destacar, fue más para hacer la distinción a las clases sociales que ocuparon el plano histórico de referencia.<sup>6</sup>

Concluiremos añadiendo que así queda demostrada la enorme capacidad y conocimientos (de organización política, Derecho Familiar, de propiedad, de Derecho Penal, administración de justicia así como la regulación de actividades mercantiles y comerciales), incluso catalogados estrictamente de rudimentarios dentro de la civilización prehispánica, erigiéndose ésta como acreedora del reconocimiento histórico al nacimiento de la Marca, amén de su sensata inclinación al derecho, por supuesto no concebido como en nuestros días?<sup>7</sup>

## 1.2. DERECHO COLONIAL

Esta etapa, es considerada como el trampolín en cuanto a la función reglamentaria o reguladora en el incipiente Derecho Marcario ya que, como se verá líneas más adelante, es precisamente en el transcurso del periodo en cuestión donde nacen ordenamientos escritos inherentes a nuestra materia<sup>8</sup>

Como primer punto de referencia, diremos que se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que es la instancia reguladora tanto del comercio presentado en las Indias, como del cumplimiento a las leyes que lo regulaban. De manera casi inmediata, es dado a conocer el Reglamento y Aranceles para el Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, que ya contemplaba el aspecto sancionador al establecer penas para quienes incurrieran en la falsificación de marcas, constituyendo esta medida netamente española algo encaminado al control (como pretensión absoluta) sobre el entonces creciente comercio, teniendo esa actitud una íntima relación con la obligación de distinguir las marcas para efectos simples como el hecho de indicar debidamente su auténtica y fidedigna procedencia, así como distinguir la enorme y creciente elaboración de mercancías variadas.

Es motivo suficiente de distinción, la utilización de un importantísimo metal que fue el factor principal en el nacimiento marcario, erigiéndose como tal la plata

(ARGENTUM). Este metal fue el estandarte utilizado para efectos de exteriorizar y simbolizar la devoción religiosa.<sup>9</sup>

Otros elementos dignos de tomar en cuenta, lo fueron las marcas tanto de agua o filigrana hispana (consideradas por varios estudiosos de la materia como las primeras marcas)<sup>10</sup>, como las severamente colocadas a fuerza de fuego en el ganado (animales mayores) y no menos dramáticas las señaladas como cultivos al ganado constituido por animales menores. Cabe destacar que esta "disposición" fue total y absolutamente observada y ejecutada ante la obligación gubernamental de marcar todo tipo de animal, quedando además constreñido el propietario a registrar ante los honorables titulares del cabildo en turno, las marcas del fierro utilizadas en su ganado, debiendo ser entendida esta medida, como el tratar de evitar el ya creciente robo del mismo (abigeato).<sup>11</sup>

En los Reinos de las Indias, aumentó considerablemente el ganado introducido por los Españoles, por lo que ante tal incremento y problemática consecuente se creó en la Nueva España el tribunal de la Mesta, autoridad que poseía funciones rectoras en todo cuanto sucediera y se gestara en torno al ganado, tanto porcino, lanar, caballar y vacuno. El creado Tribunal de la Mesta pronto se destacó más por lo estricto y severo en cuanto a la imposición de penas y sanciones (no consagró carácter alternativo), que por la misma fi-

nalidad organizativa o de rectoría en virtud de las disposiciones expresas de marcar o señalar (como se dijo en líneas anteriores: marcas para animales mayores y señales para animales pequeños) con un fierro candente, previamente registrado ante los Consejos o Ayuntamientos.

Evocando la importancia de la plata como elemento metálico distintivo de la época, añadiremos que los productos elaborados con ella debían, como medida obligatoria, ostentar tres marcas, siendo éstas :

1. La correspondiente al pago de impuesto.
2. La del ensayador para la ley del metal, y
3. La del artífice con su nombre.

De esa manera, la identificación y autenticidad de algún producto eran " absolutas " ya que el hecho de necesitar la mercancía, la intervención y " rúbrica " de las partes que intervenían en su proceso, dió la certeza de su infalsificación, quedando de hecho un margen mínimo o nulo, mas no imposible, de erradicar esa eventual falsificación.

Las marcas de esta etapa histórica fueron consideradas como facultad potestativa del Estado para su control y regulación, distinguiéndose asimismo como signos de propiedad o como elementos para identificarla.

Aproximadamente en el año de 1536, en el siglo XVI, se implanta en la Nueva España la Imprenta, motivo por el cual al difundirse e incrementarse su distribución y uso, se observó un enorme aumento de libros, situación que a su vez trajo como consecuencia el inicio de algo nada agradable: el robo de libros en las bibliotecas que, como ya se destacó, iban en aumento. Ante la imperativa necesidad de evitar la sustracción y hurto de tan valiosos aportes, se hizo patente el deseo de distinguirlos de otros; es entonces cuando nacen las " Marcas " en libros, conocidas como Ex-Libris, consistentes en pequeños trozos de papel o cédulas adheridas al libro para su correcta identificación (también fueron conocidas como marcas de propiedad en biblioteca).<sup>12</sup>

Las Ex-Libris de la misma forma que sus similares, fueron consideradas en un principio como síntoma de preocupación del lugar ante el creciente robo de libros, lo que hizo suponer que se cuidaba, al igual que un gran patrimonio cultural, el prestigio de la ciudad correspondiente, motivando esto la inquietud de regular incluso la clase de la producción, madurando este proceso en considerar a las disposiciones ya identificadas, como instrumentos legales de regulación y control marcarios.

Semejante a lo ya expresado, encontramos que

en la Edad Media se incorpora el empleo obligatorio de marcas en los Reglamentos, Ordenanzas y Estatutos, resultando con ello sintomática la preocupación en lo referente a robo de libros y falsificación o alteración de diversos -- productos.

Paralelo al considerable incremento de libros españoles en América y principalmente en la Nueva España, amén del ascenso de la producción nacional desde la implantación de la Imprenta, se observa un verdadero auge en las bibliotecas.<sup>13</sup> Ante la inevitable presencia de depredadores culturales y comerciales, el Estado intentó regular la sustracción y desaparición de libros, a través de una de las llamadas Bulas Papales, cuya actividad o función sancionadora vió su fracaso en las excomuniones, castigo máximo aplicado al infractor.

Ante la tibieza de la sanción aplicada y al consecuente fracaso por no observarse tal disposición ( más moral que corporal o pecuniaria ), se pretendió buscar algún distintivo realmente eficaz, puesto que los Ex-Libris de la época eran relativamente sencillos de hacer desaparecer, dando esto origen a utilizar marcas de fuego muy similares o incluso idénticas a las usadas en el ganado y, desafortunadamente, también en los esclavos.

En este rubro, cabe mencionar que las marcas de fuego utilizadas para "identificar" a la gran población de esclavos de la época, fue contemplada y autorizada por

disposición real mediante sentencias de esclavitud, encontrando éstos su final tiempo después al venir disposiciones reales que darían fin a tiranías de los encomendadores (nefastas autoridades judiciales y ejecutivas de ese tiempo) y proteger a los eterna e inevitablemente vencidos. Es hasta el gobierno de Don Antonio de Mendoza cuando la horrenda e injusta esclavitud comienza su merecida debacle.<sup>14</sup>

Observamos que en esta etapa las distinciones o marcas para efectos de identificación fueron gratamente concebidas en lo que respecta a su finalidad, pero malamente empleadas en cuanto a la forma. Baste recordar, en lo referente a la identificación de libros, que al no funcionar los mencionados sellos o cédulas conocidos en el tiempo aquel como Ex-Libris, se comenzaron a utilizar marcas de fuego (durante el desarrollo del siglo XVII) en todos los ejemplares, marcándoles por los cortes, tanto superior como inferior abarcando casi todas sus hojas, originando así que, en el caso de suceder alguno de tantos robos, había materialmente la necesidad de guillotinar los cortes del libro, siendo esto motivo suficiente para sospechar de cualquier persona, que por supuesto, sería objeto de la aplicación auténtica y absoluta de "justicia" por la tremenda figura de la Santa Inquisición.

Un ejemplo muy claro y patético en cuanto a la innovadora pero fatal forma de marcar e identificar libros,

se puede detectar en el afamado Convento de San Francisco, donde además del uso de Ex-Libris y marcas de fuego al patrimonio cultural en cita, se solían quemar ocasionalmente las cubiertas y páginas del tomo, deteriorando así los valiosos instrumentos del saber propios de la época. Aquel mismo, se habló inclusive de grandes y conocidos fabricantes y comerciantes que se dedicaron a la venta de libros considerados como permitidos que los distinguían mediante sus propias marcas, constituyendo esto un auténtico antecedente en productos que en la actualidad consagramos en la clasificación de impresiones y publicaciones.

En esta etapa, encontramos también dos -- Ordenanzas de los Gremios donde se emplearon las marcas, siendo aquellas :

1. Ordenanzas de Herreros. -- Dadas el 6 de Abril de 1568 en la ciudad de México, en las cuales se consagró la utilización de una señal propia de los maestros del oficio, y
2. Ordenanzas de Panaderos. -- Dadas el 24 de octubre de 1587, que imponían obligaciones al Gremio tales como indicar número de ventas y venta en lugar determinado.

Así pues, encontramos que en nuestro México Colonial, la reglamentación expresa y propiamente dicha constituye un aporte altamente importante en el devenir histórico de la figura marcaria.<sup>15</sup>

### 1.3. DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE

Esta época señala de manera casi total, el alto al regazo Legislativo en la cuestión Marcaria, donde sólo se encontró de manera aislada alguno que otro cuerpo rector de la materia.

El Código de Comercio de México, del 16 de mayo de 1854, constituye el primer intento de regulación a las marcas, en el que rústicamente se dió naturaleza de carácter Mercantil a aquellas (esto constituyó un gran adelanto ya que tales figuras fueron por lo menos reconocidas).

Cabe recordar que en lo que corresponde a la materia netamente comercial, es menester invocar las conocidas Ordenanzas de Bilbao, del día dos de diciembre del año de mil setecientos treinta y siete, así como también el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, ordenamientos que tuvieron vigencia hasta el día dieciseis de mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro que, de conformidad con lo ya expresado, es la fecha precisa de la promulgación del Código de Comercio " pionero " en nuestra Nación que a su vez tuvo una etapa rectora de verdad efímera ya que sólo duró dos años, aplicándose simultáneamente las aludidas Ordenanzas de Bilbao conjuntamente con la Legislación Española.<sup>16</sup>

Estas Ordenanzas se encargaron de regular el comercio de la época de una forma muy detallada y verdaderamente minuciosa. En el rubro correspondiente a las marcas, se

contempló solamente el hecho de cómo podían ser sujetas de consideración, ya fueran como signos o medios materiales empleados para indicar legítima procedencia de las mercancías, encontrando que el auténtico fin de las Marcas era el ser consideradas fundamentalmente como medios o elementos de control, de seguridad y de garantía, cuya meta primordial fue el facilitar la libre y normal práctica del comercio.

Después de ser observadas las disposiciones y reglamentaciones de las Ordenanzas de Bilbao durante un período de casi un siglo, se consideró inadecuada su aplicación, motivo para la aplicación del comentado Código de Comercio de 1854; este ordenamiento legal, de manera muy concreta, contempló la creación de un Tribunal especial en cuanto a la aplicación del cuerpo legal a las Marcas, a la mercadería y al mismo comercio por lo que fue considerado inaplicable, impulsando así el volver, de manera temporal, al Amparo de las Ordenanzas de Bilbao. En este aspecto, es oportuno apuntar que existió una enorme discrepancia y opiniones realmente encontradas, en el sentido de considerar, tanto a las multitudinarias Ordenanzas de Bilbao como al Código de Comercio del año de 1854, como único, real y auténtico cuerpo rector vigente de ese tiempo.

De manera adicional, es de considerarse que el Código de Comercio de 1854 es tomado en cuenta como de vital importancia debido también al hecho de que en algunos de sus capítulos, se contempló a la Marca como medio de prueba, y

de propiedad para dueños de mercancías, así como medida de control de garantía en lo tocante a su circulación, aspectos que en una escala de carácter inferior también fueron contemplados en las Ordenanzas de Bilbao.

En el desarrollo del año de 1870, se da el advenimiento del considerado como primer Código Civil Mexicano que deroga toda la legislación antigua y que reglamenta tales ramas de verdad afines, pero con carácter independiente: Propiedad Literaria, Propiedad Industrial y Propiedad Artística. La misma finalidad de este cuerpo legal y las salvedades descritas, fueron motivos suficientes para no considerarlo formalmente como una sólida base legislativa de protección al Derecho sobre las marcas.<sup>17</sup>

Fue hasta el año de 1881 en que, al dársele carácter de Federal al Derecho Mercantil, una reforma hecha a la fracción X del artículo 72 de la Constitución Federal concede facultades al H. Congreso de la Unión para dictar un Código de Comercio : el de 1884.

Este instrumento es considerado importante por ser la primera disposición que estipuló regulación expresa de manera especial, en lo referente a las marcas; incluyó un capítulo titulado " De la Propiedad Mercantil ". Entre otras disposiciones, consagró el derecho de los fabricantes para identificar con Marcas sus productos, a manera de distinguirlos de otros.<sup>18</sup>

Cabe señalar, que la única "Autoridad Rectora" en la materia Marcaria lo fue la entonces llamada Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, que solamente se encargaba de admitir Marcas a depósito.

En el año de 1889 se promulga un nuevo Código de Comercio, que rigió los destinos Marcarios a partir del día 10 de enero de 1890.

Así pues, encontramos que en esta etapa se comienza a dar maduración Legislativa de las Marcas.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- 1.- Alcina French, José Las Pintaderas Mexiacanas y sus Relaciones.  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  
Madrid España, 1958, Pág. 22.
- 2.- Enciso Jorge, Sellos del Antiquo México. Editorial  
Innovación, S.A. México, 1947, Pág. XIV.
- 3.- Orozco y Berra, Manuel, Historia Antigua y de la  
Conquista de México.  
Editorial Porrúa, México, 1960, Tomo 1, Pág. 233.
- 4.- León Portilla, Miguel, Los Antiguos Mexicanos.  
Fondo de Cultura Económica. México, 1974, Págs. 10  
a 14.
- 5.- Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la  
Conquista de la Nueva España. Editorial Porrúa.  
México, 1968, Tomo I, Pág. 321.
- 6.- Soustelle, Jacques, La Vida Cotidiana de los Aztecas  
en Vísperas de la Conquista. Fondo de Cultura Econó-  
mica. México, 1956, Págs. 70 a 76.
- 7.- Mendieta R. Sonia, Evolución Histórica de las Marcas.  
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-  
tica. Año 1, Enero - Junio. México, 1963, Núm. 1  
Pág. 67.

- 8.- Macédo, Pablo, La Evolución Mercantil (Una Monografía de Tres). J. Ballesteros y C. Sucesores, Editores, México, 1905, Pág. 15.
- 9.- Anderson, Lawrence, El Arte de la Platería en México. Editorial Porrúa. México, 1956, Pág. 33.
- 10.- Mena Ramón, Filiigranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España del Siglo XVI. México, 1926 Págs. 11 y 13.
- 11.- Actas de Cabildo de la Ciudad de México. Libro VI, Pág. 368
- 12.- Quintana José Miguel, Los Ex-Libris. Artes de México, Libros Mexicanos, Núm. 131, Año XVII. México, 1970, Pág. 98.
- 13.- Sala, Rafael, Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas. Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México, 1925, Pág. XII.
- 14.- Zavala, Silvio, Los Esclavos Indios en Nueva España. Edición del Colegio Nacional. México, MCMLXVIII. Págs. 4 y 5.
- 15.- Sánchez Pérez, Juan B. La Propiedad Industrial en España. Instituto Editorial Reus. Madrid España, 1945, Pág. 42.

- 16.- Orozco, Enrique, La Evolución de la Legislación Mercantil en la República, desde la Fecha de Proclamación de la Independencia. Tip de la Viuda de F. Díaz de León, Suc. México, 1911, Pág. 8.
- 17.- Memoria, presentada al Congreso de la Unión, por el Secretario de Estado y Despacho de Fomento, - Colonización e Industria de la República Mexicana, Ing. Manuel Fernández Leal, de 1892 a 1896. México. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1987, Pág. 52.
- 18.- Lozano, Antonio de J. Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, que empezó a regir el 1o. de Enero de 1980. Edición de la Guía Práctica del Derecho. México, 1890.

## CAPITULO II

### CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA MARCA

## 2.1. NATURALEZA JURIDICA

Desentrañar el origen legal del signo conocido como Marca, nos remonta a la plena identificación del Derecho en sí, ya que es importante dar a aquella un fundamento y validez constitucional para los simples efectos de ser susceptibles de protección y reconocimiento por nuestros cuerpos de Derecho.<sup>19</sup>

El maestro Justo Nava Negrete, en su obra titulada " Derecho de las Marcas ", ha tenido a bien ubicarnos en la médula de la fuente principal en lo tocante a esa ubicación formal que de nuestro punto de interés debe existir, es decir, establecernos en el lugar adecuado. El Derecho de las Marcas tiene naturaleza jurídica; ¿ contempla ésta una ambivalencia legal ?

Si atendemos a características tales como su creación o nacimiento mismo y la facultad potestativa de registrarla y evitar su uso o explotación por persona ajena, así como la preocupación de países diversos por su publicidad y actividad rectora, amén de la atinada intervención ante la imitación y falsificación, estaremos indudablemente en posibilidad de catalogar al Derecho Marcario dentro de los brazos del Derecho Público; ahora bien, si se considera el Derecho de Marcas como la opción o bien propio, personalísimo, que no necesita regulación mas si una identificación, podremos enmarcarlo dentro del Derecho Privado.

Existen quienes afirman que nuestro objeto de análisis es participativo de ambos Derechos: Público y Privado.<sup>20</sup>

Así pues, a manera puramente de definición, diremos que en atención a la Ley de la materia (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial) y de ordenamientos anteriores (La Ley de Invenciones y Marcas), se debe estar a lo estipulado por ellas en sus primeros capítulos, disposición que aclara y define esa naturaleza tan ambigua que se le pretende dar a la materia de análisis, es decir, que el Derecho de las Marcas " es de origen público "<sup>21</sup> sin olvidar que tiene otra característica sumamente robusta que lo hace fijarse categóricamente en el campo del Derecho Público, siendo esa distinción el hecho de considerar a la materia como " de interés social ".<sup>22</sup>

Ese tan comentado Derecho de las Marcas, ha sido tomado en cuenta como un simple Derecho de Propiedad, o sea, una característica que recae sobre los objetos o mercancías creados; es posible que sea Derecho de Propiedad sólo sobre bienes inmateriales ya que el titular legítimo sólo puede disponer de ella, con las modalidades del caso (intervención estatal).

Ese Derecho de las Marcas es algo sui-generis para su titular, ya que se habla de una propiedad especial con características propias que no encuadran en lo más mínimo en el concepto estricto de propiedad.

## 2.2. DEFINICION DE MARCA

A manera única y exclusivamente descriptiva e ilustrativa, se cree oportuno destacar algunas definiciones que bien pueden servir al lector para lograr una buena comprensión y captación de este punto específico, en virtud de que si bien es cierto que la definición de la Marca es la misma (palabras más, palabras menos) para la gran variedad de estudiosos de ésta gran materia, también es cierto que algunas de éstas palabras en su particular ubicación, puedan constituir la piedra angular para la real y auténtica captación del concepto, de tal manera que las definiciones consideradas más adecuadas al fin propio son las siguientes :

" Aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos, son llamadas a desempeñar una función distinta de determinados productos y mercancías sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles ".<sup>24</sup>

" Signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas ".<sup>25</sup>

" Signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela ".<sup>26</sup>

" La Marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende ".<sup>27</sup>

" Signo, cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante o sea simplemente vendida por un comerciante ".<sup>28</sup>

" Distinción que garantiza con toda seguridad que el objeto señalado con la misma, procede de una industria o de un trabajo determinados ".<sup>29</sup>

" La Marca emblemática es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores ".<sup>30</sup>

" La señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por el cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia ".<sup>31</sup>

" Signos para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia ".<sup>32</sup>

" 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 ".<sup>33</sup>

" La Marca sirve para individualizar el producto; también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos ".<sup>34</sup>

" Medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares ".<sup>35</sup>

" Contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda ".<sup>36</sup>

El plasmar estas valiosísimas y considerables definiciones u opiniones (en términos generales, se consideran " creación " del autor), contempla proporcionar al usuario de esta obra elementos de juicio para efectos de normar su propio criterio marcario y allanar el camino de raciocinio hasta un final feliz para comprender y entender el concepto a estudio : la Marca.<sup>37</sup>

Como conclusión a este rubro referente a la definición de la Marca, diremos que la marca es un elemento distintivo que identifica bienes materiales e inmateriales:

### 2.3. CONCEPTO LEGAL DE LA MARCA

A reserva del juicio que se pudiera uno formar respecto de lo vertido en el punto anterior, no se debe considerar a esas opiniones aludidas como decisivas, esto es, una acepción legal será la que prevalezca, solo doctrinariamente por supuesto, para la comprensión formal de nuestra vasta materia marcaria.

Comenzaremos ilustrando este profundizar legal, con las variadas concepciones en algunos de los países que, como el nuestro, reflejan la preocupación de legislar al respecto, erigiéndose esa regulación estatal como el punto de partida común, de conformidad con lo citado por el Maestro David Rangel Medina en su creación literaria " Tratado de Derecho Marcario ".

ARGENTINA.- Ley Núm. 3975 de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 23 de noviembre de 1900.

Su artículo primero dispone textualmente: "Podrán usarse como marcas de fábrica, de comercio o de agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial o formando combinación, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y las industrias agrícolas ".

BELGICA.- Ley de primero de abril de 1879 concerniente a las marcas de fábrica y de comercio modificada por decreto Real de 29 de enero de 1935.

El primer numeral de ellas reza lo siguiente :

" Se considera como marca de fábrica o de comercio todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria, o los objetos de un comercio ".

BOLIVIA.- Ley General de 15 de enero de 1918 sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales.

El artículo marcado con el número uno dispone que : " Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con lo que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractiva ".

BRASIL.- Código de Propiedad Industrial promulgado por Decreto - Ley Núm. 7903, de 27 de Agosto de 1945.

Estipula su precepto número 89 : "Las marcas... sirven para distinguir productos o mercaderías, de otros idénticos o semejantes, de procedencia diversa. Se considera marca de industria aquella que es usada por el fabricante, industrial, agricultor o artifice para señalar sus productos y marca de comercio, aquella que usa el comerciante para señalar las mercaderías de su negocio, fabricadas o producidas por otro ".

BULGARIA.- Decreto relativo a las marcas de fábrica y de comercio del 12 de febrero de 1952.

Esta fuente señala que : " 1.- Todas las empresas pertenecientes al Estado, a las cooperativas y a las organizaciones sociales, están obligadas a proveer sus productos de una marca de fábrica indicando : a) La razón social, entera o abreviada, de la empresa; b) Su domicilio social, el nombre, completo o abreviado, del Ministerio, del centro cooperativo o de la administración central, del sistema en el que la empresa está comprendida; c) El género del producto así como su número de tipo, si ostenta alguno.

4.- Independientemente de la marca de fábrica obligatoria, las empresas, con el objeto de distinguir sus productos, pueden colocar sobre éstos, signos distintivos permanentes formados y realizados de manera original como por ejemplo : figuras o imágenes gráficas, emblemas, relieves, denominaciones de fantasía, combinaciones particulares de cifras, caracteres y palabras, envolturas originales, etc. "

CANADA.- Ley de Marcas y Competencia Desleal de 14 de mayo de 1853.

En su sección dos consagra : " (T) marca es el signo usado por una persona con el propósito de distinguir mercancías o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona, de las mercancías o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por otros ".

COLOMBIA.- Ley 31 de 28 de febrero de 1925 sobre protección a la propiedad industrial.

El artículo número 30 dice: " Podrán usarse como marcas de fábrica, del comercio y agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular ... y cualquiera otro signo que revista novedad y con el que se quiera distinguir la manufactura de una fábrica o industria, los objetos de un comercio o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas ".

COSTA RICA.- Ley de marcas Núm. 559 de 24 de junio de 1946.

Contempla su primer numeral que : " Se entiende por marca, todo signo, envase, envoltura, emblema o nombre especial, cualquiera que sea su clase y forma, que los industriales, comerciantes o agricultores adopten y apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los otros industriales, comerciantes o agricultores que fabriquen, negocien o produzcan artículos o productos de la misma especie ".

CUBA.- Ley de Propiedad Industrial de 4 de abril de 1936.

Reza su artículo número 93 : " Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma destinado a señalar o distinguir de sus similares, los productos de la industria, el comercio, la agricultura y el trabajo ".

CHECOSLOVAQUIA. - Ley sobre marcas y modelos, de 28 de marzo de 1952.

El artículo marcado con el número uno dispone : " A fin de que las empresas puedan distinguir sus productos o mercancías de otros productos de la misma especie, facilitando de este modo a los compradores la elección, y certificar exteriormente también su responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos, podrán proveerse de una marca depositada ".

El siguiente artículo de esta ley señala :  
" (1) Podrán ser depositadas palabras, imágenes y otros signos de superficie y de volumen ".

CHILE. - Decreto - Ley número 958, de 8 de junio de 1931, sobre Propiedad Industrial.

Contempla su numeral 22 y artículo primero del Reglamento, lo siguiente : " Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera. La marca puede consistir en una palabra, locución o frase de fantasía; en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, viñeta, franja, emblema, figura, fotografía o dibujo cualquiera; o en una combinación de estos diversos signos con cierto carácter de novedad ".

ECUADOR.- Ley de Marcas de Fábrica, de 21 de septiembre de 1928.

Denota su precepto primero : " Marca es todo signo, emblema, palabra, frase o designación especial y característica, usada para distinguir artículos y denotar su procedencia ".

Su artículo 5 reza : " Una marca puede consistir en todo lo que no esté prohibido por esta Ley, y que sirva para distinguir unos artículos de otros, idénticos o semejantes pero de diferente procedencia ".

EL SALVADOR.- Ley de Marcas de Fábrica de 22 de julio de 1921.

Dispone su artículo primero : " Se considera como marca de fábrica o de comercio, cualquier signo con que se distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura, o los objetos de un comercio ".

ESPAÑA.- Estatutos sobre la Propiedad Industrial, de 22 de mayo de 1931.

Su numeral 11B establece que: "Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de las similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo ".

ESTADOS UNIDOS. - Ley de Marcas de Fábrica  
Núm. 489 de 1946 ( LANHAM ).

La sección número 45 de este cuerpo  
comenta : " MARCA.

El término " marca " incluye cualquier marca industrial,  
marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación  
con derecho a ser registrada de conformidad con esta Ley,  
esté o no registrada ".

MARCA INDUSTRIAL. El término " marca in--  
dustrial " incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o di-  
bujo, o cualquiera combinación de los mismos, adoptados o  
usados por un fabricante o comerciante para identificar sus  
artículos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos  
por otros ".

MARCA DE SERVICIO. El término " marca de  
servicio " significa una marca que se usa en la venta o  
anuncio de servicios para identificar los servicios de una  
persona y distinguirlos de los servicios de otras, e in-  
cluye, sin limitación, las marcas, nombres, símbolos, títu-  
los, denominaciones, " slogans ", nombres que indican pro-  
piedad u origen y características distintivas, de los anun-  
cios por radio u otra propaganda usados en el comercio ".

MARCA DE CERTIFICACION. El término " marca  
de certificación " significa una marca que se usa sobre o en  
conexión con los productos o servicios de una o más personas  
que no sean el dueño de la marca, para certificar el origen

regional u otro origen, el material, el procedimiento de fabricación, la calidad, eficacia y otras características de tales artículos o servicios, o que el trabajo o labor en los artículos o servicios fue ejecutado por miembros de un sindicato u otra organización ".

MARCA COLECTIVA. El término " marca colectiva " significa una marca o marca de servicio que se usa por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización, e incluye marcas que se usan para indicar afiliación en un sindicato, asociación u otra organización ".

FRANCIA.- Ley sobre las Marcas de Fábrica o de Comercio, de 23 de junio de 1857.

Señala su artículo primero: " Son considerados como marcas de fábrica y de comercio los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, emblemas, monogramas, sellos, estampados, viñetas, relieves, letras, cifras, envolturas y todo otro signo que sirva para distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio ".

GRAN BRETAÑA.- Ley de Marcas de 1905, Reformada en 1938.

Estipula la sección tres de este cuerpo: " La marca es un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar que se trata de artículos del propietario de dicha marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o

puesta en venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete, etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de los mismos".

GUATEMALA. - Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de 31 de diciembre de 1924.

El artículo 1 denota: " Son marcas los signos o denominaciones usados por los industriales, comerciantes y agricultores con el fin de identificar los artículos que producen o expenden, y establecer su procedencia u origen".

HAITI. - Ley del 16 de agosto de 1954 y sobre las Marcas de Fábrica y de Comercio.

Destaca en su primer numeral: " Todo fabricante, industrial, comerciante o sociedad tiene el derecho de distinguir sus mercancías o productos por medio de marcas especiales de fábrica o de comercio. Puede asimismo distinguir por marcas especiales el alquiler o la publicidad de los servicios que ofrece al público. Estas marcas, llamadas marcas de servicio, son asimiladas a las marcas de fábrica y de comercio. Pueden ser registradas como marcas de servicio los títulos de programas de radio y televisión, los nombres de personajes, aunque tales programas por sí solos puedan hacer la publicidad de otra.

Se consideran como marcas de fábrica: los nombres bajo una forma distintiva, los emblemas, sellos, viñetas, relieves, letras, números, monogramas, etiquetas,

combinaciones particulares de colores, firmas, dibujos ornamentales, nombres o palabras de fantasía, retratos, y en general todo signo o denominación especial que los fabricantes, industriales, comerciantes o sociedades adopten o apliquen a sus productos a fin de señalar su actividad industrial, comercial o agrícola y de distinguirlos de los de su misma especie. La misma facultad se aplica a los títulos o inscripciones que, sin estar sobre los artículos sujetos a la venta, son la denominación particular adoptada por casas de negocios, de servicios y por las compañías ".

HONDURAS.— Ley de Marcas de Fábrica de 14 de marzo de 1917.

Destaca su artículo primero que: " Se considera marca de fábrica o de comercio todo signo, emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten en sus artículos o productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie.

INDIA.— Ley de Marcas (Núm. V) de 1940.

Establece lo siguiente : " La marca se ha definido como un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar en el campo comercial, una relación entre los objetos y la persona que tenga derecho a usar la marca, ya sea como propietario o como usuario registrado, con o sin la indicación de la identidad de esa persona ".

ITALIA.- Real Decreto Núm. 929 de 21 de junio de 1942. Nuevo Código Civil Art. 2569 (Derecho de Exclusividad).

Señala este instrumento, lo siguiente :  
" Quien ha registrado en la forma establecida por la Ley una nueva marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercancías u otros productos de la propia empresa, tiene el derecho de usarla en forma exclusiva para las cosas para las que está registrada ".

NICARAGUA.- Ley de Marcas de Fábrica y Comercio de 21 de noviembre de 1907.

Consagra su numeral segundo : " Marca de fábrica o de comercio es el signo, nombre o dibujo aplicado a un producto industrial, agrícola o mercantil, para advertir al público su procedencia, clase o condición y diferenciarlo de los demás de su misma especie o clase ".

PANAMA.- Código Administrativo, Título VIII, Marcas de Fábrica y de Comercio.

El artículo 2005 ordena : " Entiéndese por marca de fábrica cualquier palabra, frase o signo, o combinación de éstos elementos, empleados para distinguir o determinar un producto especial destinado a la industria o al comercio; y por marca de comercio, la palabra, frase o signo, o combinación de dichos elementos, usados como distintivos de un artículo de comercio, destinado a una persona o casa comercial ".

PARAGUAY.- Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 6 de julio de 1889.

Reza su artículo 10 : " Son marcas de fábrica o de comercio las denominaciones de los objetos o de los nombres de las personas, bajo una forma particular, emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las letras o números con dibujo especial, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica o los objetos de un comercio ".

PERU.- Ley de Marcas de 19 de diciembre de 1892.

Destaca su primer numeral : " Toda persona o sociedad industrial puede solicitar y obtener el registro oficial de las denominaciones de los objetos o del nombre de las personas, que, en forma especial, estén escritos, como así mismo, los emblemas, los monogramas, los dibujos o grabados; los sellos, las viñetas, y relieves, las letras y números de una forma determinada; los envases, cubiertas o envolturas de los artículos y en general cualquier signo distintivo empleado para que los productos de una fábrica o los artículos de comercio de una clase se diferencien de los demás ".

SANTO DOMINGO.- Ley número 1450 de 26 de abril de 1911 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales.

El artículo Núm. 1 dispone : " Todo industrial o comerciante puede amparar los artículos o mercaderías de su fabricación o comercio por medio de marcas especiales, para distinguirlos de los demás artículos semejantes de orígenes distintos ".

Mientras tanto, el artículo Núm. 2 -- estipula : " Las marcas de fábrica o de comercio pueden consistir todas las palabras y los distintivos que esta y otra Ley no prohíban y sin perjuicio de todos los medios de anuncio y propaganda comercial, podrán usarse grabadas en los artículos mismos o en los envases o envolturas que los contengan ".

SUECIA.- Ley de Marcas del 5 de julio de 1884.

Destaca el párrafo primero : " Cualquiera persona en el Reino que lleva a cabo un negocio de manufactura o de mano de obra, o que se dedique a las artesanías, minería, comercio u otra industria, podrá usar como marca su nombre, el de su negociación o el nombre de cualquier bien inmueble del que sea propietario, y si se registrara de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, adquirirá el derecho exclusivo para usar una marca especial con el objeto de distinguir su artículo de los otros en el comercio público ".

URUGUAY.- Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 1940.

Contempla su primer numeral : " Podrán usarse como marcas las denominaciones de los objetos o de los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, los nombres de fantasía, palabras, las letras y números con dibujo especial, formando combinación, los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quieran distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícola, extractiva, forestal y ganadera ".

VENEZUELA.- La Ley de la Propiedad Industrial del 29 de agosto de 1955.

Dice su artículo 47 : " Bajo el nombre de las marcas se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra señal novedosa, usada por una persona física o moral para distinguir artículos que ella produce, aquellos con los que comercia o los de su establecimiento.

Por último, incluiremos en este importante capítulo, tres conceptos más de nuestro término a estudio, es decir, la MARCA.

PRIMERO

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

En este ordenamiento legal, se tuvo a bien conceptualizar a la MARCA de la siguiente manera : " Signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y con ellos denotar su auténtica procedencia ".

SEGUNDO

LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 28 DE JUNIO DE 1928 Y SU REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

La definición que para la MARCA se contempló en este cuerpo jurídico relevante, fue la que a continuación se describe : " Signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrica o produce ".

Así también, en esta Ley se impuso como carácter novedoso la posibilidad de que se declarase el uso obligatorio de las marcas para un cierto tipo de mercancías, imponiéndose a su vez (dentro del mismo concepto de novedad), muchísimas más restricciones en lo referente a lo que pudiera constituir una marca.

De manera coyuntural ante la mención que de ordenamientos legales se hace, es de vital importancia hacer alusión a una disposición a nivel internacional que ha mantenido su vigencia por lo relevante de su postura: nos referimos a la llamada CONVENCION DE UNION DE PARIS DEL AÑO DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES.

Este instrumento del cual hacemos mención, se erige como el más destacado y el más importante dentro del régimen de carácter internacional en lo que corresponde a la Propiedad Industrial, la cual se vio adoptada el día 20 de marzo de 1883.

Al ser un objeto garantizador de múltiples privilegios en cada país integrante de esa Unión, es obvio considerarlo como una real atinencia reguladora o unificadora ante la variada gama de legislaciones de los países miembros.

### TERCERO

#### LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Marca: " Se constituye por los signos que distinguen a los artículos, productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

En este cuerpo es oportuno destacar que por primera ocasión, se ven consagradas las sanciones administrativas (que son aplicadas rigurosa y enérgicamente),

ante las otrora impunes infracciones a los derechos de propiedad industrial, constituyéndose esto como algo sin precedente en el mundo entero.

La vigente Legislación denominada LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del veintiseis de junio de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete del mismo mes y año y que entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación (es decir el 28 de junio), contempla en su artículo marcado con el número 88, el concepto legal actual, a saber : " Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado ".

NOTA.- El autor considera menester incluir una definición similar a las ya vertidas, y es la siguiente : En el plano económico, entendamos a la marca como " Signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía. " Líneas más adelante, se profundizará al respecto, en el rubro correspondiente a la finalidad de la MARCA.

#### 2.4. FINALIDAD DE LA MARCA

La idea primaria u original de distinguir productos o servicios, lo constituye el hecho de lograr una plena identificación de la persona, ya sea del productor o el artista, más que identificar al mismo producto.

Se cree también que el fin del registro marcario, es alcanzar una protección de mercaderías y de productos colocándolos a resguardo de la nociva competencia desleal precisamente a través de esa total y original identificación, amén de especializar el cúmulo de productos en los que son utilizadas y/o los servicios en que recaen, independientemente de señalar y garantizar su origen o las empresas que se dedican a brindarlos.

En la etapa medioeval, merced al enorme e importantísimo desenvolvimiento de carácter industrial y comercial, nacen las marcas de aquellos comerciantes, vinculadas a gremios y corporaciones, por lo que es lo mismo, esos " signos " eran conscientemente utilizados para los efectos de destacar y distinguir el origen y la procedencia mismos de los productos y/o servicios ofrecidos en el mercado. De ello podemos deducir, de manera básica, que al consumidor (desde entonces) lo que primordialmente ha sido de su particular y especial interés, ha sido el producto en sí y no tanto el origen del mismo, siendo esto (entiéndase como producto) o contratar determinado servicio, lo que en el fondo se pretende y se busca es precisamente el tipo o calidad del bien adquirido o trabajo logrado que, por conocida (o), es justamente rastreada en el inmenso campo de oferentes, acarreando como consecuencia lógica, seguir buscándolo, sin ser obstáculo a ello el origen de lo buscado, pudiendo entenderse esto también como un acto de fe y de creencia hacia el producto o servicio, mas no a quien lo

elabora o brinda, independientemente de otros factores como bien pudieran serlo el precio, eficacia del objeto o tarea, etcétera.

Así también, el signo marcario puede erigirse como un elemento que describiremos como colector de clientela por tener una actividad plenamente penetrante entre el público potencialmente consumidor, mediante la cual se desarrolla correctamente el inevitable proceso de formación de clientela. Esto constituye el medio principal de atracción a la clientela hacia una o más mercancías o servicios de la empresa interesada, a través de la individualización ante otras que persiguen el mismo fin.

Se puede considerar una función más en este campo marcario, y lo es la de protección; es una imperiosa necesidad de la marca como forma de cobertura y seguridad oponible a los productos que no loqran ser identificados plena y correctamente por su titular o ante los objetos cuya presentación y oferta va encaminada a inducirlo al error; a engañarlo. La marca protege a su legítimo poseedor contra temerarias acciones de la cada vez más enauge competencia (leal y desleal), entendiéndose esto de manera adicional, como un medio para invitar, para solicitar a los habituados y leales consumidores, ratificar esa confianza absoluta al momento de reconocer y elegir los productos y/o servicios de su interés real.

Existe una función alternativa a la ya plasmada, y lo es la conocida como de reclame. En qué consiste esta nueva particularidad? Bien pues al derecho al uso exclusivo de la marca y la consecuente atracción al público, debida primordialmente a su auténtica originalidad, a las ideas que llegase a evocar, a la fuerte impresión que provoca, o sea, a cualidades propias, hechas con talento e inteligencia y que dan valor por si mismas a la asociación de ideas que crean.

A este respecto, el Maestro David Rangel Medina, en su ya citada y consultada obra " Tratado de Derecho Marcario ", contempla elaborar una CLASIFICACION SISTEMATICA DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA, que a manera puramente ilustrativa describiremos.

#### FUNCION DE DISTINCION

Corresponde a la naturaleza misma de la marca, o sea, al hecho de distinguir un producto de otro u otros del mismo género (sin importar que éste ostente o no un signo distintivo).

Contempla esta función, el pleno reconocimiento del objeto de comercio.

#### FUNCION DE PROTECCION

Se refiere a esa protección ante el producto de la " competencia " ; permite la permanencia de productos en el mercado, al productor.

### FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA

El registro marcario dá al comprador la indicación acerca de la procedencia de los productos, viéndose condicionada esta función a que el signo efectiva y fehacientemente lleve a cabo y logre su actividad individualizadora y distintiva.

### FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD

El carácter de SOCIAL es asignado a la marca, por razón del beneficio que reciben los fabricantes, comerciantes y los consumidores, en lo que a cada uno corresponde arrojando como resultado ello, que destaque por su fin propio la GARANTIA de los productos que se adquieren o los servicios que se reciban.

### FUNCION DE PROPAGANDA

Esta " acción publicitaria " implica la atracción de la clientela en base al conocimiento que de los productos y/o servicios tiene el público consumidor.

Esa función propagadora es dirigida única y exclusivamente al producto, al servicio, más no a la procedencia de ellos, sin importar si es ya conocida o no. Implica también, amén de la oportuna y correcta difusión que de la marca se haga, en cierta forma la protección al esfuerzo humano dedicado o encaminado a provocar tanto el gusto como la adquisición del objeto publicitado.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- 19.- Breuer Moreno, P., Tratado de Patentes de Invencion  
Abelardo Ferrot, Editores. Buenos Aires, Argentina,  
1957, Pág. 51.
- 20.- Roubie, Paul. Le Droit de la Propriété Industrielle  
Librairie Du Recueil Sirey, S.A. Paris France, 1952  
1. Pág. 45.
- 21.- De Medina y Sobrado. Naturaleza Juridica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional y en el Interno.  
La Habana, Cuba, 1949, Pág. 25.
- 22.- Saint-Gal, Yves. Protection Et Valorisation Des Marques de Fabrique de Commerce Ou de Service. Editions  
L. Delmas Et Cie. Paris, France (VI), 1978 Pags. C2  
y C3.
- 23.- Cappizano, Ezio, Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto.  
Etas Kompass. Milan. Italia, 1970, Pág. 66.
- 24.- Mascareñas, C.E., Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio. Capítulo VIII de la Obra Tratado de Derecho Comercial Comparado. Felipe de Sola Cañizares, Montaner y Simón, S.A. Tomo II, Barcelona, España, MCMLXXII, Pág. 419.

- 25.- Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas, Francisco. La Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1973. Pág. 199.
- 26.- Ladas, F. Stéphane. La Protection Internationale de la Propriété Industrielle. E. de Boccard Editeur. Paris, France, 1933, Pág. 4.
- 27.- Aine, Armenquaud. Traité Practique des Marques de Fabrique Et de Commerce. Paris France, 1898. Pág. 3.
- 28.- Pouillet, E. Traité des Marques de Fabrique Et de la Concurrence Deloyale, 6a. Edición, Paris, Francia, 1912, Pág. 13.
- 29.- Rosello y Gómez, Antonio. La Propiedad Industrial. Palma de Mallorca, España, 1907, Pág. 51.
- 30.- Laborde, A., Traité Theorique Et Practique des Marques de Fabrique Et de Commerce. Paris, Francia, 1914, Núm 5.
- 31.- Ramella, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial. Traducción de la Revista General de Legislacion y Jurisprudencia. Madrid, España, 1913, Tomo II, Núm. 419, Pág. 2.
- 32.- Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, 1955, Pág. 63.

- 33.- Rodriguez. Rodriguez. Joaquin, Curso de Derecho Mercantil. México, 1952, Segunda Edición. Tomo 1, Pág. 425.
- 34.- Ascarelli, Tucio, Derecho Mercantil. Traducción de Felipe de J. Tena. Notas de Joaquin Rodriguez sobre el Derecho Mexicano. México, 1940, Pág. 58.
- 35.- Rotondi, Mario, Diritto Industriale. IV Edizione. Milan, Italia, 1942-XX, Pág. 84.
- 36.- Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las Inventiones y Marcas de la Transferencia de Tecnología. México, 1979, Pág. 103.
- 37.- Magalhaes, Descartes Drummond de, Marcas de Industria e de Comercio. Livraria Zenith. Sao Paulo, Brasil, 1925, Vol. 1. Pág. 56.

CAPITULO III

VALIDEZ JURIDICA DE LA MARCA

### 3.1. REQUISITOS DE LA MARCA

El rubro sujeto a análisis en este numeral, es especialmente importante en la materia, ya que de esos datos dependerá la existencia y su solicitud respectiva.

Destacando una vez más al Maestro Rangel Medina y a su útil creación literaria, diremos que su punto de partida ante el estudio de estos requisitos es el más objetivo y el más completo, en virtud de sustentar la exposición de los atributos implícitos de la MARCA, si su clasificación es motivada a la cascada de implicaciones de carácter jurídico que aparejadamente conlleva el ausentismo de alguno de los factores o elementos señalados como necesarios, así como también la existencia vital de todas y cada una de las características de nuestro objeto a estudio (el registro marcario) y que dan por sí mismas, esa facultad de exclusividad tan importante y distintiva en el campo marcario mexicano y por supuesto internacional.

En este orden de ideas, pasaremos al análisis de los dos grupos que señalan los requisitos de las marcas, a saber :

1. Esenciales, de validez o de fondo, y
2. Accidentales o secundarios.

## REQUISITOS ESENCIALES, DE VALIDEZ O DE FONDO

Este renglón rector contempla varias condiciones de carácter sine qua non, que son :

### a) Carácter Distintivo

Es la manera esencial para especializar, individualizar y singularizar su característica medular, además de que este rubro, al margen de cualquier concepto adquirido para la marca y a su misma finalidad que lo destaque en aras de la correspondiente tutela jurídica, contempla el deber de las figuras distintivas, de reunir otros elementos como lo son los siguientes :

- La novedad, y
- La especialidad.

El aspecto distintivo de la marca (ya sea para el goce del contenido de tal derecho o la adquisición y conservación del derecho exclusivo a aquella) es objeto determinante de solución ante los problemas suscitados en las relaciones múltiples (de índole mercantil e industrial) motivados por la interpretación y su correspondiente aplicación, de la Ley reguladora.

En consecuencia, la marca debe ser distintiva por sí misma y tener un auténtico carácter de originalidad que le permita existir y funcionar en el plano jurídico marcario y en el mercado, evitando así cualquier intento de confusión ante otros signos de identificación existentes.

Se cree que esa apreciación del carácter de distinción es de facto y susceptible por ende que no puede estar bajo la protección de nuestros Tribunales Judiciales; esto no es cierto de manera total, ya que tanto la Doctrina, como la Jurisprudencia y la Legislación tienen sentadas reglas al respecto.

Con esto, podemos alegar que la marca ha de ser peculiar a efecto de ser clara y suficientemente distintiva entre todas las restantes que existen en el comercio y/o que se encuentran registradas, acarreando esta situación el ser acogidas y protegidas por la Ley, con la finalidad de que su potencial de atracción y su capacidad distintiva no sufran menoscabo o deterioro alguno, buscándose o pretendiéndose con esto, no solamente el hecho de que el público consumidor no confunda las marcas, sino también erradicar la posibilidad de que las confunda.

#### b) Carácter de Especialidad

Este punto implica o pretende que una marca que se considere especial, debe ser identificable.

La función diferenciadora consiste en hacer que la marca sea lo suficientemente original y con ello lograr la captación y preferencia del potencial consumidor. De este modo, es de concluirse que sólo cuando una marca reviste carácter de especial, logra su objetivo de individualizar, particularizar e identificar productos y/o servicios asegurando con ello la eliminación de cualquier confusión.

Una característica muy propia del carácter especial, lo es el que se aplique a la categoría de objetos o servicios para los que originalmente se creó.

c) Carácter de Novedad

" No se hace necesario que la marca sea nueva por sí misma: basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento ".

Este concepto mencionado por el estudioso Descartes Drummond de Magalhaes, nos hace considerar la necesidad de que entre más carácter de originalidad posea una marca y más sea producto de la creación, encontrará mayor y mejor protección por sí misma.

La unión de los conceptos de ESPECIALIDAD Y NOVEDAD en la marca, no significa que el elemento que la constituya sea un producto netamente concebido o creado de manera fantasiosa o caprichosa para efectos de amparar productos determinados; por el contrario, eso significa que la marca deberá, en su caso, verse adoptada para ser susceptible de uso en productos absolutamente diversos.

d) Carácter de Licitud

El registro de la marca, no deberá ser contrario a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes de carácter prohibitivo.

El Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, señala :

" ARTICULO 90.- No se registrarán como marcas :

- I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos ;
- III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial ;
- IV.- Las denominaciones, figuras, o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

- V.- Las letras, los números o los colores, aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de su pago nacional o extranjero;
- IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

- X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;
- XIII.- 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, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;
- XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas in-

dicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar:

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenda amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado".

e) Carácter de Veracidad

Cualquiera que sea el signo o elemento susceptible a registro, será considerado como MARCA si no contiene indicaciones contrarias a la verdad que llegasen a inducir a los consumidores, al error, con el consecuente engaño, respecto de la procedencia y calidad de los productos.

REQUISITOS ACCIDENTALES O SECUNDARIOS

a) Carácter Facultativo o Potestativo

Para la mejor comprensión de este punto, bastaría remontarnos a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, e invocar el numeral ochenta y siete, que a la letra dice :

" ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría. "

Es oportuno destacar, lo estipulado en el artículo 129 de la legislación aludida líneas arriba, en lo referente a la obligación que puede existir en algunos casos de uso de marcas, rompiendo con eso la facultad potestativa del uso; he aquí el precepto sujeto a revisión :

" ARTICULO 129.- La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando :

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

...

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

...

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

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial. "

#### b) Carácter de Innecesaria Adherencia

Es sumamente comprensible esta disposición de la no incorporación material de la marca al producto, si se considera la oportuna reflexión en cuanto a la imposibilidad

de colocar o intentar hacerlo en productos cuya misma naturaleza fuera suficiente para ello, por ejemplo, en artículos como líquidos, gases, polvos, hilos, etcétera.

c) Carácter de Apariencia

Se cree que no es necesario que la marca sea aparente, es decir, que se encuentre fija en la parte exterior de la mercancía, ya que de lo contrario no sería un signo cuyo fin principal sería la conservación de la clientela, además de considerarse que, al no existir un elemento distintivo en el producto, el consumidor no estaría en aptitud de identificar y adquirir el bien necesitado.

d) Carácter de Individualidad

La marca está destinada a proteger productos o servicios de un determinado establecimiento, pudiendo ser utilizada por su legítimo titular.

Constituye un signo (la marca) que, por su carácter distintivo, sirve como medio de defensa de un producto ante la diversidad de los competidores.

### 3.2. TIPOS DE MARCAS

Nuestra legislación contempla dos tipos de marcas, a saber, los siguientes :

- DE PRODUCTOS.- Esta clasificación está dirigida a identificar y a aplicarse a las mercaderías, y

- DE SERVICIOS.- Utilizadas para distinguir precisamente la prestación de un servicio; dicho sea de paso, éstas marcas son prácticamente novedosas.

Dentro de esta clasificación marcaria, encontramos una división que es aplicable a ambas descripciones, y son :

#### 1.- Marcas Nominativas

También conocidas como verbales, denominativas nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son las compuestas por elementos literales, de una o más palabras.

Es el tipo de elemento que causa el mejor impacto, ya que tiene en el aspecto fonético a su real aspecto de penetración, sin importar su forma de escritura; sólo se atiende al sonido.

La Ley de la Materia, en su numeral 89, fracciones I, III y IV, contempla lo siguiente :

" ARTICULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos :

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

- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

## 2.- Marcas Figurativas

También conocidas como sin denominación, innominadas, visuales, gráficas; aquí corresponden los emblemas, diseños, figuras, imágenes, retratos, escudos, letras, firmas y otros signos gráficos.

A diferencia de las denominadas, que apelan al sentido auditivo, estos signos encuentran en el sentido de la vista su medio de penetración, difusión y conocimiento, para efectos de percepción y grabado con la memoria visual.

El ya mencionado artículo 89, también contempla un lugar para estos elementos de distinción, y textualmente dispone en su fracción segunda, lo siguiente :

" ARTICULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos :

- I.- ... y figuras visibles, ...
- II.- Las formas tridimensionales.

...

### 3.- Marcas Mixtas

Esta acepción corresponde a la conjunción de un elemento literal (marca denominada), con un elemento figurativo (marca innominada). Se les conoce también como marcas compuestas.

Estas marcas (mixtas y combinadas), pueden ser producto de la mezcla de alguna palabra o vocablo con alguna señal, dibujo o figura, pudiendo incluso componerse de la combinación resultante de palabras y/o letras, con algún o algunos colores.

Como importante conclusión, diremos que es menester considerar los posibles y consecuentes efectos legales que traería aparejados el registro de alguna marca bajo el tenor de las divisiones o clasificaciones ya mencionadas.

Si es solicitada a registro de marca alguna palabra, leyenda o vocablo, lo que el título correspondiente amparará será única y exclusivamente el derecho exclusivo a esa denominación.

Si por el contrario, el elemento sujeto a registro de un elemento nominativo junto con alguno innominado; se debe demandar un registro exacto en este caso particular, en lo referente al carácter mixto de la marca y así evitar invadir marcas ya registradas, ya sean nominadas o innominadas.

### 3.3. TESIS JURISPRUDENCIALES (DELITOS)

MARCAS, LOS DELITOS QUE SEÑALA EL ARTICULO 211 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS SON DE REALIZACION INTERNACIONAL.-

Los diversos delitos que establece el artículo 211 de la Ley Invenciones y Marcas tiene como finalidad la de reprimir "la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga" según lo enuncia el artículo 1o de la misma; por tanto, no basta con que el agente realice los hechos que establecen estos tipos sino que para que el delito se materialice es necesario, además, que actúe impulsado por el dolo específico de competir de manera desleal con los titulares de derechos protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas. es decir, para la configuración de esos delitos se debe acreditar plenamente que el sujeto activo tuvo conocimiento previo de que su conducta lesionaría alguno de los derechos protegidos por la ley, aludida, y que, a sabiendas de ello, realizó los hechos que constituyen la manifestación externa del delito.

MARCAS, FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE.

El artículo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial, que trata de los requisitos para el ejercicio de la acción persecutoria de los delitos previstos en el título VIII, capítulo H, de la misma Ley, distingue entre falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y la confusión a que se refiere el artículo 263 del propio ordenamiento. Esta última norma dice que se impondrán prisión y multa, o una sola de estas penas, " a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los productos de un competidor, o que, por cualquier medio, trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor ".

Como fácilmente se advierte, el precepto contempla dos diversas situaciones : (I) El intento de desacreditar los productos de un competidor, por medio de falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, (II) El propósito de crear, por cualquier medio, confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor. Dentro del concepto de confusión no deben introducirse elementos que pertenecen a otras figuras: imitación, uso ilegal de marcas, falsificación, falsas pretensiones para desacreditar los productos de un competidor, etcétera.

**MARCAS, FALSIFICACION O IMITACION DE.-** La Ley de Marcas actualmente en vigor, en su artículo 83 establece, que en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de marca, será requisito previo para el ejercicio de la acción penal, la declaración relativa, hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo 7o de la misma Ley.

**MARCAS INDUSTRIALES.-** El cuerpo del delito de falsificación de marca industrial, lo constituyen las circunstancias de pretender imitar el producto auténtico en su composición, en el modo de presentarse, y en los demás pormenores de detalles que hagan aparecer al producto falsificado como legítimo; y si estos pormenores o detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado el cuerpo del delito.

**MARCAS, FALSIFICACION O IMITACION DE.-** La Ley de Marcas actualmente en vigor, en su artículo 83, establece: que en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de marca, será requisito previo para el ejercicio de la acción penal, la declaración relativa, hecha por el Departamento de Propiedad Industrial, en los términos del capítulo 7o de la misma Ley.

**MARCAS, FALSIFICACION O IMITACION DE.-** El artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que la declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde el punto de vista técnico, y no prejuzgará; es decir, cualquiera que sea la declaración que haga la Secretaría de la Economía Nacional, no obliga ni puede obligar constitucionalmente al Ministerio Público, ni mucho menos al Poder Judicial, si la Secretaría, en un caso concreto, declara que hay falsificación y el Ministerio Público o el Juez correspondiente, en su caso, encuentran que no lo hay, debe absolverse al acusado, contra la declaración de la Secretaría; recíprocamente si la Secretaría declara que no hay falsificación y los hechos se denuncian por cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y el Ministerio Público encuentra que si hay delito, puede hacerse la consignación no obstante la declaración de la Secretaría, pues las funciones de las autoridades administrativas y las de las autoridades judiciales, son absolutamente independientes.

MARCA INDUSTRIAL, REQUISITOS PARA INICIAR LA AVERIGUACION CON MOTIVO DEL DELITO DE FALSIFICACION DE.- El artículo 59 de la Ley de Nombres, Avisos y Marcas Comerciales previene que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, se hará administrativamente, por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique, tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo 8o de esa Ley; y el artículo 60 determina que si la declaración administrativa quedare firme, porque transcurriera el plazo de 15 días, sin que se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial lo hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción penal correspondiente, en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por los capítulos 9o y 11o de la Ley. Ahora bien, si el querellante no sigue ese procedimiento, sino que procedió a levantar un acta ante una Oficina Federal de Hacienda, denunciando la falsificación de una marca industrial usada por él, que estaba legalmente registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Economía Nacional; y el ecargado de la Oficina Federal, de

Hacienda remitió el acta a un juez del orden común, quien, estimándose incompetente, la envió a un juzgado de distrito y ante éste y con el carácter de averiguación previa, se continuó la investigación hasta pronunciar sentencia condenatoria; sin que conste que la declaración administrativa - de la Secretaría de la Economía Nacional le hubiese sido notificada al acusado, persona a quien perjudicaba la misma declaración administrativa, ese fallo violatorio de garantías; puesto que el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales previene, que los funcionarios y agentes de policía judicial están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos del orden federal de que tengan noticia, excepto en los casos expresamente señalados en las dos fracciones que contiene; y en la segunda de ellas se indica que uno de tales casos, es aquel en que la ley exige algún requisito previo, y si este no se ha llenado, no se pudo haber iniciado legalmente la averiguación previa que sirvió de base al proceso, sin cumplirse previamente los requisitos establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley de Nombres, Avisos y Marcas Comerciales.-

**MARCAS, FALSIFICACION DE.-** Los tribunales competentes para conocer del delito de la falsificación de marcas, son los federales y no los de orden común y, por

otra parte, previamente a que la Procuraduría General de la República ejercite la acción penal que proceda, debe hacerse la declaración administrativa por la Secretaría de Estado correspondiente, lo que significa que, sin tal requisito, no puede ejercitarse la acción penal.

MARCA INDUSTRIAL, REQUISITOS PARA AVERIGUAR EL DELITO DE FALSIFICACION DE.- El artículo 59 de la Ley de Nombres, Avisos y Marcas Comerciales, previene que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de Oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración perjudique, tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo 8o de esa Ley; y el artículo 60 determina que si la declaración administrativa quedare firme, porque transcurriere el plazo de quince días, sin que se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial lo hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que ejercite la acción penal correspondiente, en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con lo establecido por los capítulos 9o Y 11o de la Ley. Ahora bien, si el quere--

llante no siguió esos procedimientos, sino que procedió a levantar una acta ante una Oficina Federal de Hacienda, denunciando la falsificación de una marca industrial usada por él, que estaba legalmente registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial, de la Secretaría de la Economía Nacional; y en encargado de la Oficina Federal de Hacienda, remitió el acta a un juez del orden común quien, estimándose incompetente, la envió a un juzgado de distrito, y ante ésta y con el carácter de averiguación previa, se continuó la averiguación hasta pronunciar sentencia condenatoria, sin que conste que la declaración administrativa de la Secretaría de la Economía Nacional le hubiese sido notificada al acusado, a quien perjudicaba la misma declaración administrativa, ese fallo es violatorio de garantías.

**DELITO CONTINUADO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL).-**

Aún cuando en el Código Federal el delito continuado no tiene entidad legislada, la judicatura, incorporando las directrices doctrinarias, sostiene que existe cuando se afecta un bien jurídico disponible, mediante acciones plurales entrelazadas por unidad de intención e identidad de lesión. Con un criterio rigorista, se afirmaría que se está en presencia de

un concurso material, pero el hecho de sostener que se trata de un solo delito no puede considerarse violatorio de garantías.

**DELITOS INTENCIONALES E IMPRUDENCIALES, SUS DIFERENCIAS.-** En los delitos de intención, el dolo se presume salvo prueba en contrario; mientras que en los imprudenciales, es necesario comprobar, primero la existencia de un daño igual al que producen los delitos de intención; segundo, la conducta o proceder imprudencial en persona diversa del ofendido, y tercero, el nexo causal entre ambos elementos.

**DELITOS PERMANENTES Y CONTINUOS, DIFERENCIA ENTRE.-** En el lenguaje doctrinario se dice que son delitos permanentes, aquéllos en los que, mediante la manifestación de voluntad punible del sujeto activo, se crea un ulterior estado anti-jurídico duradero, como en el rapto, en que el delito permanece prolongado en el tiempo, mientras dure la retención de la mujer (Edmundo Mezger, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, pág. 380). Así pues, no deben confundirse

los delitos permanentes con los delitos continuos, pues en éstos, su duración no es esencial del delito, dado que la persistencia temporal de la acción no forma parte de su descripción legal, pero los diversos actos en que se descompone la acción respectiva, representan, según Frank, " similitud del tipo delictivo, homogeneidad de ejecución, carácter unitario del bien jurídico violado, conexión temporal y utilización de las mismas relaciones y de la misma ocasión, como en los casos en que se comete repetidamente el adulterio con la misma persona o cuando se roba al mismo propietario cosas semejantes, aprovechando las mismas ocasiones ".

MARCA INDUSTRIAL, ASEGURAMIENTO DEL DELITO, TRATANDOSE DE INVASION DE.- De acuerdo con el artículo 85, fracción III, de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, en relación con lo dispuesto por los artículos 59, 60, 65 y 66 de la propia Ley, es necesaria la existencia de la declaración administrativa de falsificación o imitación hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía Nacional, para que el dueño de la marca imitada o falsificada, pida al Juez que conozca de la averiguación, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el artículo 84, y esa declaración debe tener el carác-

ter de firme; por tanto si el indicado acredita que no le habla sido notificada dicha resolución y que al tener conocimiento de ella, promovió el juicio de oposición respectiva y que ese juicio está en tramitación, la repetida resolución no tiene el carácter de firme y el aseguramiento del objeto del delito, es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.

CAPITULO IV

LOS DELITOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE  
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 4.1 ANALISIS DEL ARTICULO 223.

El Capitulo que se identifica con el número III en la Ley de la Materia, titulado " DE LOS DELITOS ", contempla los artículos del 223 al 227, sin embargo y por ser el motivo pleno de estudio en esta parte capitular final, sólo tocaremos y transcribiremos los numerales 223 y 224.

Comenzaremos con la identificación del artículo 223, sólo en sus fracciones de la número VI a la número XI, por ser las que consagran los delitos correspondientes a las marcas, y que por tanto, son los de nuestro interés particular, quedando de la siguiente manera :

" ARTICULO 223.- Son delitos :

...

VI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular ;

VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

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

X.- Continuar usando una marca no registrada parecida es grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior;

... "

Por último, se citará íntegramente el artículo 224 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ( L.F.P.P.I. ), que es el que estipula las penas aplicables a los delincuentes marcarios; reza de la siguiente manera :

" ARTICULO 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. "

En lo que respecta al primer numeral citado (Artículo 223), han quedado de manera clara, las hipótesis que deben existir para incurrir en esa conducta delictiva considerada y sancionada.

Ahora bien, tomemos y comprendamos con precisión, las seis fracciones aludidas, a saber :

**FRACCION VI.-** Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

Los supuestos que este rubro contempla, son :

- El uso de una marca registrada.- El delincuente infringe dolosamente los derechos adquiridos mediante el registro de una marca, propiedad de quien tuvo el ánimo de solicitar a la autoridad administrativa, estudiara su solicitud, pagar los derechos del caso, calificara la misma y le notificara al interesado la aceptación correspondiente; el uso de esta marca por parte de persona ajena a ella, da pie a considerar que esta actúa sin agotar o explotar su capacidad, primero, de elección de alguna denominación y/o diseño distintivo de manera suficiente y solicitarla a registro, y, segundo, una vez obtenido éste, utilizar todos los medios legales a su alcance para lograr la aceptación de su marca y así hacerse de una clientela, obtenida, se recalca, con méritos absolutamente propios.

- No tener consentimiento del titular o contar con la licencia respectiva.- Este renglón marca la pauta en lo que se considera la alternativa al registro de una marca: estar autorizado para su uso y explotación.

El consentimiento por parte del titular deberá constar fehacientemente en la oficina reguladora de la autoridad que rige la materia (en este caso, es competente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico).

En atención al Capítulo VI titulado " DE LAS LICENCIAS Y LA TRANSMISION DE DERECHOS ", de la Ley de la Materia (L.F.P.P.I.), artículo 136, se infiere que el uso de la marca registrada se podrá conceder, por lo que es de razonarse que si existe medio legal para contar con el consentimiento por parte de quien tiene los derechos de la posible marca que ve violada su esfera de Derechos.

A continuación y a manera meramente ilustrativa, se transcribe el numeral 136 aludido :

" ARTICULO 136.- El titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos

de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

- Uso en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.- Por supuesto que el objeto de una marca es el distinguir productos o servicios, así que al haber concurrencia material o similitud objetiva, se cumple y se está en el supuesto de la imitación ( Vulgo Mexicano : PIRATERIA ).

FRACCION VII .- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

- Ofrecer en venta o poner en circulación.- Cualquier medio de difusión, oferta o similar que permita y logre el conocimiento y el acercamiento al público potencialmente consumidor, de productos determinados, bastará para que sea encuadrado o se surta la hipótesis normativa a la que se hace alusión.

- Productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada.- En virtud de que ya ha sido destacado el hecho de el uso de una marca registrada en productos iguales o similares, solo destacaremos la posible omisión del legis-

lador al no destacarse fehacientemente la oferta de servicios, al tenor literal de la fracción en estudio, ya que aquellos al igual que los productos, son susceptibles de ofrecimiento, (cuando menos), de ser copiados o imitados y, desde luego, de ser objeto de propiedad industrial.

- Uso conocido, sin consentimiento del titular.- Esta suposición puede considerarse como agravante, si tomamos en consideración que el presunto delincuente conoce del uso de la marca y conoce también el no consentimiento de quien legalmente tiene derechos sobre ella.

FRACCION VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

- Ofrecer en venta o poner en circulación productos de marca registrada.- Como se dijo en el análisis de la fracción anterior, es factor importante el hacer participe al público consumidor, de la existencia de ciertos productos amparados o protegidos por una marca previamente registrada.

- Productos alterados.- Esta hipótesis es básica si tomamos en consideración lo que implica el adquirir productos (bienes) que han sido transformados en orden ya sea de abaratar costos de producción, de desplazar mercancía nociva o en mal estado o simplemente aumentar el ingreso por su venta al

contener menor cantidad (o incluso calidad) de lo que en realidad debe tener, por citar algunos ejemplos, ya que lo básico de este rubro, radica precisamente en la interpretación que se le pueda dar al término ALTERADO que, de cualquier forma como sea tomado o comprendido, no deja de ser una situación de engaño, con el consecuente perjuicio, al consumidor o adquirente.

FRACCION IX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta.

- Ofrecer en venta o circular productos de marca.- De nueva cuenta y de manera por demás obvia, se tiene en puerta esa vía de expansión y conocimiento comercial del producto registrado.

- Alteración, sustitución o supresión parcial o total de la marca.- Sin perjuicio de la manera en que se haga (parcial o total), el hecho de desvirtuar y quebrantar la denominación o distinción legalmente conseguida, se erige como otro factor deleznable por la falta de esa cualidad del intelecto y de la razón humana que, quizá por ello, algunos privilegiados solo pueden " Traer de origen ".

FRACCION X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

En espera de no confundir al amable consultor de este trabajo, comenzaremos el análisis de esta fracción, por su parte final.

- Sanción administrativa impuesta y firme, por haberse considerado a la entonces infracción, ante el parecido en grado confuso, de una marca con otra registrada.- Este supuesto presupone la existencia previa de una infracción que fue resuelta en su momento, la cual quedo firme y que, por haber incurrido de nueva cuenta en actitudes anómalas contrarias a la legislación vigente, alcanzó su maduración como DELITO.

A manera ilustrativa, se invoca y plasma la Fracción IV del artículo 213 de nuestro cuerpo legal, que a la letra dice :

" ARTICULO 213.- Son infracciones Administrativas :

... "

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

... "

- Continuidad en el uso.- Este aspecto es el que debe ser minuciosamente considerado. Volver a incurrir en la conducta ilegal implica una reincidencia (a reserva del tiempo transcurrido) y como tal debe, como lo es, ser severamente penada.

FRACCION XI.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior.

- Oferta y puesta en circulación.- Por considerar que estas características han sido lo suficientemente explicadas, pasaremos al punto siguiente de este desglose.

- Productos o servicios de marca no registrada.- Esa transición de infracción a delito, por la mera actitud de continuación en su uso, es ahora objetivizada, al entrar en el campo de los productos, o bien es de considerarse como imaginada en tratándose al área de los servicios.

Estos actos que atinadamente contempla y sanciona la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, a la sazón vigente desde el 28 de Junio de 1991, constituyen las conductas delictivas en que se puede incurrir.

#### 4.2 ANALISIS DEL ARTICULO 224

Ahora comenzaremos el análisis del artículo 224 (que ya se transcribió), que es el que contiene las penas aplicables.

En su primera parte, destaca la sanción corporal y pecuniaria a imponer a los delincuentes que se ubiquen adecuadamente en las hipótesis contenidas en las Fracciones de la VI a la IX, contemplándose un mínimo de dos años y un máximo de seis en prisión, además de ser objeto de multa por la cantidad de cien (sanción pecuniaria menor) a diez mil (sanción pecuniaria mayor) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (S.M.G.V.D.F.).

Es de mencionarse que las sanciones antes transcritas, corresponden o son aplicables a delitos en los que se involucra una marca REGISTRADA.

Por lo que respecta a la segunda parte del numeral en cuestión, la legislación del caso contempla las siguientes características :

- Sanción Corporal.- Mínima: seis meses; máxima: cuatro años de prisión.
- Sanción Pecuniaria.- Mínima: cincuenta días; máxima : cinco mil días (ambas expresadas en S.M.G.V.D.F.).

En este caso, los delitos estipulados en las fracciones X y XI, se aplican en ilícitos donde marcas NO REGISTRADAS se ven afectadas.

#### 4.3 EL DICTAMEN TECNICO : REQUISITO PARA EJERCITAR

##### ACCION PENAL.

La participación del Ministerio Público Federal en los ilícitos marcarios, por sobrado es considerarla vital, ya que ante esa Representación Social se demostrará o no acreditar los extremos legales que conducen a algún acto de carácter ilegal.

Su correspondiente intervención, se dá, ya sea a petición de parte (facultad de instar) o de oficio (al conocer de hechos que pudieran ser constitutivos de delito), pudiendo la autoridad reguladora en el campo de la Propiedad Industrial, también hacer del conocimiento de esa autoridad competente (léase Procuraduría General de la República) los hechos que, a su juicio, sean susceptibles de tipificarse como conductas delictivas.

Dentro de esta etapa procedimental, concretamente sea referida la etapa probatoria, encontramos un elemento muy importante que es catalogado como SINE QUA NON para alcanzar la verdad jurídica; nos referimos a la figura identificada como DICTAMEN TECNICO.

Esta alternativa probatoria, no es otra cosa que la manifestación o declaración hecha por peritos administrativos (entiéndase Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al través de su Dirección General de Desarrollo Tecnológico), es decir, la opinión de expertos, de auténticos conocedores de la materia que, con el hacer participe a la Representación Social Federal, aportarán un elemento de prueba (el más importante, sin demeritar los demás) que dará una luz más clara para la integración de la averiguación previa. El instrumento conocido como DICTAMEN TECNICO ve su oportuna intervención en la letra del artículo 225 de nuestra Ley, que dice lo siguiente :

" ARTICULO 225.- La averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el Dictamen Técnico que al efecto emita la Secretaría, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan. "

#### 4.4 PENALIDAD APLICABLE Y REPARACION DEL DAÑO

El rubro a tratarse en esta fase final, bien pudiera considerarse como la " PENITENCIA TERRENAL " ante la violación o mal comportamiento en un absoluto estado de Derecho.

Esa justa medida punitiva que el Legislador ha considerado en la cuestión marcaría es, recordemos, así :

#### DELITOS RELACIONADOS

- Prisión: de 2 a 6 años.

#### CON MARCAS REGISTRADAS

- Multa: de 100 a 10,000 días  
(S.M.G.V.D.F.)

DELITOS RELACIONADOS CON

- Prisión: de 6 meses a 4 años  
y

MARCAS NO REGISTRADAS

- Multa: de 50 a 5,000 días  
(S.M.G.V.D.F.)

Considerando que los ilícitos a que nos hemos venido refiriendo constituyen básicamente una afectación directa al patrimonio ajeno y que, como consecuencia de ese mismo delito pudiera o puede traer secuelas como el desprestigio y desacreditación absoluta de algún producto o servicio (o ambos), ganado a pulso a través de mucho tiempo, se cree que las penas actuales son en realidad muy bajas si se toman en cuenta algunos factores como lo son :

- La fama creada.
- El reconocimiento.
- La preferencia.
- La calidad del satisfactor.
- El precio.
- Facilidad de obtención del bien.

Por estos factores y por la acción por demás dolosa en que incurren los comerciantes de productos y servicios espurios, se ha considerado, como parte medular de esta participación literaria, el eventual aumento de las penas, tanto corporal como pecuniaria, con el fin (quizá utópico) de pretender reducir los índices delictivos, por cierto no exagerados pero sí de consideración, en la mayor

medida posible, al observarse que el hasta ahora benéfico término medio aritmético resultante de la suma de penas corporales máxima y mínima, no será más visto como salvación ante el incremento punitivo.

La pena mínima, refiriendonos a delitos donde una marca registrada es involucrada, es de dos años y la pena máxima es de seis, también de prisión, no es acorde con las condiciones o características mencionadas párrafos arriba, porque, recalcamos, esta en juego la capacidad, primero, de elegir el nombre, la denominación, diseño, etcétera, del bien a proteger; está en juego la actitud consciente y honorable de tomarse la molestia de acudir a la instancia burocrática correspondiente, a cubrir y satisfacer a plenitud los requisitos solicitados y enterar los derechos del caso; está en juego el tiempo destinado a dar cabal cumplimiento a notificaciones y peticiones oficiales; está en juego toda esa gama inventiva que se dió a la luz con miras a explotar el producto o servicio, a darlo a conocer, a comercializarlo, a darle su respectivo mantenimiento, a transmitir sus derechos, a cederlo, a franquiciarlo en su caso, etcétera; está en juego el prestigio inclusive familiar, el abolengo puro; en fin, por estas y más razones, se llega a la consideración que la pena mínima deben ser CUATRO AÑOS, es decir, el doble de la considerada como tal y, en lo que toca a la pena máxima, el aumento a OCHO AÑOS es adoptado como adecuado.

Por lo referente a la sanción en dinero, es también considerada la postura de aumentarla, por razón misma de su especie (moneda); si el negocio que hace el "COMERCIANTE" o "INDUSTRIAL" con esa mercancía de dudosa o nefasta procedencia, o el lucro que obtiene, es en la mayoría de las veces enorme, entonces que esas ganancias mal habidas sean el pago o justa retribución ante el castigo, quedando sujetas a un incremento de 500 a 50,000 días (S.M.G.V.D.F.).

Ahora bien, en el rubro de marcas no registradas, que también constituye un acto doloso a todas luces, las penas se incrementarían de la siguiente manera :

	<u>CORPORAL</u>		<u>PECUNIARIA</u>	
	<u>ACTUAL</u>	<u>PROPUESTA</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>PROPUESTA</u>
Mínima.	6 meses	1 año	50 días	100 días
Máxima.	4 años	8 años	5,000 días	10,000 días

Este aumento en penas corporales y pecuniarias, pretende, bajo el estandarte de penas ejemplares a adoptarse, reducir las actitudes contrarias a derecho, las denuncias que por tal motivo se instauran día a día, (de treinta y cinco denuncias de carácter Federal al día, diez son por delitos de propiedad industrial, en lo que toca a las marcas) y tratar de que impere esa armonía comercial que debemos tener en un país en el que la práctica al comercio es verdaderamente abierta y sobre todo, muy noble cuando se sabe llegar al enorme y cada vez más mercado mexicano.

La reparación del daño deberá ajustarse a ciertos requisitos, como pueden ser :

- Indemnización por haber causado daño material y moral, adicionalmente al patrimonial, así como los perjuicios que se causaron.

- Compromiso de cesar actividades que afecten la esfera jurídica del ofendido.

- Sin excluir el carácter público que conlleva la reparación del daño, considerar la procedencia de exigir alguna caución.

## PROPUESTAS

- UNO.- Mantenerse en la cruzada contra el " Pirata " comercial o industrial, considerando que en la medida que tengamos el dedo en el renglón, será igual el logro y el beneficio alcanzado.
- DOS.- Respetar a los rivales y en general a la competencia, luchando de manera cabal en el mercado de las marcas, intentando primordialmente, no violar derechos adquiridos.
- TRES.- Ante el eventual incremento del castigo, tanto corporal como pecuniario, concientizar a quienes sean partidarios de los caminos y vías legales (Comerciantes, Industriales, Autoridades, Estudiosos del Derecho, etcétera) a efecto de orientar a quienes pudieran verse tentados (y a la postre, inmiscuidos) por actos lesivos al patrimonio ajeno.
- CUATRO.- Al momento de aplicación de la pena propuesta, imponer un criterio netamente objetivo e imparcial tomando como referencia la gravedad del acto, considerando además la inminente apertura comercial de la que seremos parte fundamental en un lapso muy corto, y

CINCO. Garantizar una protección, casi absoluta, del inversionista extranjero o cualquier interesado en explotar o comercializar alguna marca o marcas en nuestro país, teniendo en consideración la eventual entrada en vigor del Tratado Norteamericano de Libre Comercio.

## C O N C L U S I O N E S

UNO.- Intentar que el Potencial Delincuente Marcario, tome conciencia del desviado proceder en que puede incurrir, y evite definitivamente encuadrar en alguna hipótesis contraria a derecho.

DOS.- Que los delincuentes marcarios consumados, reflexionen y den marcha atrás en sus conductas, sin importar las cantidades que dejen de percibir por tan desleales actos.

TRES.- Tomar conciencia patriota y denunciar cabalmente estos actos incalificables.

CUATRO.- Alternativamente a este aumento penal, debe desencadenarse una serie de cambios similares que desalienten esas acciones delictivas.

B I B L I O G R A F I A

Actas de Cabildo de la Ciudad de México. Libro VI.

Aine, Armenqaud, Traité Pratique des Marques de Fabrique Et de Commerce. Paris France, 1898.

Alcina French, José, Las Pintaderas Mexicanas y sus Relaciones.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid España, 1958.

Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulación de las Invencciones y Marcas de la Transferencia de Tecnología. México, 1979.

Anderson, Lawrence, El Arte de la Platería en México. Editorial Porrúa. México. 1956.

Ascarelli, Tudio, Derecho Mercantil. Traducción de Felipe de J. Tena. Notas de Joaquín Rodríguez sobre el Derecho Mexicano. México, 1940.

Breuer Moreno, P., Tratado de Patentes de Invención. Abeledo Ferrat, Editores. Buenos Aires, Argentina, 1957.

Cappizano, Ezio, Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto.  
Etas Kompass, Milán, Italia, 1970.

Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas, Francisco, La Propiedad Industrial. Editorial Temis.  
Bogotá, Colombia, 1973.

De Medina y Sobrado, Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional y en el Interno.  
La Habana, Cuba, 1949.

Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Editorial Porrúa.  
México, 1968. Tomo I.

Enciso Jorge, Sellos del Antiguo México. Editorial  
Innovación, S.A. México, 1947.

Laborde, A., Traité Théorique Et Pratique des Marques de Fabrique Et de Commerce. Paris, Francia,  
1914.

Ladas, P. Stéphane, La Protection Internationale de la Propriété Industrielle. E. de Boccard Editeur,  
Paris, France, 1933.

León Portilla, Miguel, Los Antiguos Mexicanos.

Fondo de Cultura Económica. México, 1974.

Lozano, Antonio de J., Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, que empezó a regir el 10 de Enero de 1890. Edición de la Guía Práctica del Derecho. México, 1890.

Macedo, Pablo, La Evolución Mercantil (Una monografía de Tres). J. Ballesteros y C. Sucesores, Editores, México, 1905.

Magalhaes, Descartes Drummond de, Marcas de Industria e de Comercio. Livraria Zenith. Sao Paulo, Brasil, 1925. Vol. 1.

Mascareñas, C.E., Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio. Capítulo VIII de la Obra. Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe de Sola Cañizares. Montaner y Simón, S.A. Tomo II, Barcelona, España, MCMLXXII.

Memoria, presentada al Congreso de la Unión, por el Secretario de Estado y Despacho de Fomento, Colonización e Industria de la República Mexicana, Ing. Manuel Fernández Leal, de 1892 a 1896. México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1987.

Mena Ramón, Filigranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España del Siglo XVI. México, 1926

Mendieta R. Sonia, Evolución Histórica de las Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año 1, Enero-Junio.

Orozco, Enrique, La Evolución de la Legislación Mercantil en la República, desde la Fecha de Proclamación de la Independencia. Tip de la Viuda de F. Díaz de León, Suc. México, 1911.

Orozco y Berra, Manuel, Historia Antigua y de la Conquista de México. Editorial Porrúa, México, 1960, Tomo 1,

Pouillet, E. Traité des Marques de Fabrique Et de la Concurrence Deloyale. 6a Edición Paris, Francia, 1912.

Quintana, José Miguel, Los Ex-Libris. Artes de México, Libros Mexicanos, Núm. 131, Año XVII. México, 1970.

Ramella, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial. Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid, España, 1913, Tomo II, Núm. 419,

Rodríguez, Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. México, 1952, Segunda Edición, Tomo I.

Rosello y Gómez, Antonio, La Propiedad Industrial. Palma de Mallorca, España, 1907.

Rotondi, Mario, Diritto Industriale. IV Edizione, Milán, Italia, 1942-XX.

Roubie, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle.  
Librairie Du Recueil Sirey, S.A. Paris France, 1952.

Saint-Gal, Yves, Protection Et Valorisation Des Marques de Fabrique de Commerce Ou de Service. Editions  
L. Delmas Et. Cie. Paris, France (IV), 1978

Sala, Rafael, Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas. Imprenta de la Secretaria de  
Relaciones Exteriores. México, 1925.

Sanchez Pérez, Juan B. La Propiedad Industrial en España. Instituto Editorial Reus. Madrid España,  
1945,

Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, 1955.

Soustelle, Jacques, La Vida Cotidiana de los Aztecas en Vísperas de la Conquista. Fondo de Cultura Económica. México, 1956,

Zavala, Silvio. Los Esclavos Indios en Nueva España.

Edición del Colegio Nacional, México. MCMLXVIII.

L E G I S L A C I O N

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,  
publicada, en el Diario Oficial de la Federación el 22 de  
Junio de 1991.

Convenio de París para la protección de la Propiedad  
Industrial, del 20 de Marzo de 1883.