

189



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN

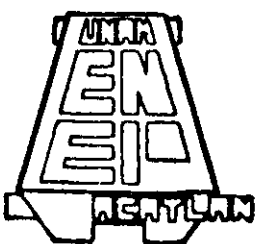


ANALISIS JURIDICO DE LA REINCIDENCIA POR EL USO DE UNA MARCA REGISTRADA, UN MEDIO INADECUADO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS A SU USO EXCLUSIVO, EN MEXICO.

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

ASESOR DE TESIS: LIC. JUAN DEL REY Y LEÑERO

287254



ACATLAN, ESTADO DE MEXICO,

2000



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS

A Dios:

Porque a lo largo de mi vida me ha colmado de grandes satisfacciones y permitido gozar de momentos felices al lado de mis seres queridos.

A mis Padres:

Con amor y respeto para los seres que han guiado mi vida con cariño, esperando compartan conmigo esta etapa de mi vida porque gracias a ustedes he llegado hasta este sitio, recordándoles que son mi gran orgullo.

A mis Hermanos:

Lucila, Paty, Isabel, Mary, Alberto y Juan, que han sido mi ejemplo a seguir, agradezco su apoyo incondicional a lo largo de mi vida profesional y personal.

A mis sobrinos:

Noé, Berenice, Mariana, Alan, Oscar, Carlos, Karen y Claudia, porque siempre han sido un aliciente, esperando sigan adelante en sus estudios y lleguen a ser grandes profesionistas.

A la Licenciada María Teresa
Romero González:

Además de una gran mujer, una excelente profesionista y madre, siempre demostrando su profesionalismo e inteligencia, gracias por todo lo que me ha enseñado y el gran apoyo que me otorga en mi vida profesional.

Al licenciado Juan del Rey
y Leñero:

Por el apoyo en este trabajo de tesis y por todos los conocimientos y consejos que me ha otorgado a lo largo de estos seis años de conocerlo, siempre con su gran gusto por vivir plenamente la vida, es un orgullo contar con su amistad siempre sincera.

A mis Maestros:

Por sus enseñanzas a lo largo de mi carrera como estudiante y por sus consejos que me permitieron llegar hasta este lugar.

Al licenciado Juan Guerra:

Por su amistad y experiencia profesional, que me ayuda en mi formación como persona.

A mis compañeros y amigas:

Por esos excelentes momentos que pasamos juntos.

**A mis grandes compañeros
De trabajo:**

Martita, Daniel, Franklin, Humberto, Verónica, Ibonne, Imelda, Rosy, Guille, Alejandro, Rubén, Benjamín, Jorge, René, Magda, Waldo, Rodolfo, Pedro, porque siempre me han sabido ser excelentes en el desempeño de sus labores u mucho mejor como amigos.

Alejandro Sosa Morán:

Para alguien muy especial, porque sé que de algún lugar guía el camino de los que supimos ser sus amigos, aún no se ha ido sigue en el pensamiento de nosotros, siempre te recordamos con tu inocencia, profesionalismo y gracia, cumpliendo con lo prometido estarás con migo el día de mi examen profesional.

A mis cuñadas y Cuñados:

Tere, Nancy, Javier, Noé y Mario, porque son parte de mi gran familia.

Con admiración y Respeto:

Isaias Montesinos Reyes.

INDICE

TEMA	Pág.
INTRODUCCION	
CAPITULO PRIMERO	
1. LAS MARCAS	1
1.1. DIVERSAS DEFINICIONES DE MARCAS	1
1.1.1. JURIDICO	1
1.1.2. DOGMATICO	6
1.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y AVISOS COMERCIALES	9
1.3. DERECHOS DERIVADOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA	13
1.4. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA	15
1.5. FORMAS DE ESTINCIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR UN REGISTRO DE MARCA	
EXTINCIÓN	17
CADUCIDAD	17
NULIDAD	20
CANCELACION	21
CAPITULO SEGUNDO	
2. PRECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS	
2.1. ETAPA PREHISPÁNICA	23
2.2. ETAPA VIRREYNAL	26
2.3. ETAPA INDEPENDIENTE	
2.3.1 LAS ORDENANZAS DE BILBAO	30
2.3.2 CÓDIGO DE COMERCIO DE 1854	31
2.3.3. CÓDIGO PENAL DE 1871	35
2.3.4. CÓDIGO DE COMERCIO DE 1890	37
2.3.5. LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 1889	38

2.3.6. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903	40
2.3.7. LEY DE MARCAS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928	44
2.3.8. CÓDIGO PENAL DE 1929	47
2.3.9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942	50

CAPITULO TERCERO.

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS	53
3.1. VIA ADMINISTRATIVA	54
3.1.1. LA NULIDAD DE LAS MARCAS	54
3.1.2. MEDIDAS PRECAUTORIAS	61
3.1.3. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA	66
3.1.4. REPARACIÓN DE DAÑO	79
3.2. VIA PENAL	83

CAPITULO CUARTO.

4. EL DELITO DE REINCIDENCIA POR EL USO ILEGAL DE UNA MARCA	89
4.1. LA CONDUCTA	93
4.1.1. LA ETAPA INTERNA	93
4.1.2. LA ETAPA EXTERNA	95
4.2. TIPO Y TIPICIDAD	99
4.2.1. EL TIPO	99
4.2.2. LA TIPICIDAD	100
4.3. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL	102
SUJETOS	102
CONDUCTA	103
OBJETO MATERIAL	106
MEDIOS DE EJECUCIÓN	108
REFERENCIAS DE ELEMENTOS OBJETIVOS REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS	

DE LUGAR, TIEMPO Y OCASIÓN	109
4.4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO PENAL	110
EL DOLO	110
LA CULPA	112
ELEMENTOS SUBJETIVOS EN EL AUTOR DIFERENTES AL DOLO	113

CAPITULO QUINTO.

5. LA REINCIDENCIA	114
5.1. EN GENERAL	114
5.2. EN PARTICULAR	118
5.3. CONSECUENCIAS DEL CONOCIMIENTO DEL ELEMENTO NORMATIVO	121
5.4. LA IMPUNIBILIDAD	122

CAPITULO SEXTO.

CONCLUSIONES	125
--------------------	-----

BILBIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la ley confiere al autor de una obra intelectual relativos a su publicación por cualquiera de los modos de manifestación del pensamiento, la propiedad intelectual comprende las obras científicas, literarias o artísticas que pueden dar a la luz de cualquier medio, de la cual se derivan dos ramas que son los derechos de autor y la propiedad industrial, encontrándose de esta última rama a las marcas, entendiéndose por éstas como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El derecho marcario a lo largo del tiempo ha representado una gran importancia en el comercio, en virtud de que representan una ventaja económica tanto a sus titulares como licenciatarios, al obtener mediante su registro el derecho a su uso exclusivo; así también representan un beneficio para el público consumidor porque al adquirir o consumir un producto o servicio de marca, se realiza con la seguridad de que son de buena calidad y prestigio, pudiendo elegir entre una gran variedad de los mismos.

Al momento en que una marca adquiere cierto prestigio, existen personas que se aprovechan de esto, en virtud de que comercializan con productos o servicios amparados por registros mararios sin la debida autorización de sus titulares o licenciatarios; no obstante que la Ley de la

Propiedad Industrial castiga estas conductas con la imposición de multas; los infractores reinciden en la comisión de la esa conducta, encuadrándose entonces en el ilícito previsto por la fracción II del artículo 223 del ordenamiento legal ya invocado, pero siempre y cuando esa conducta se realice dentro del término de los dos años siguientes al después de que la primera infracción haya causado ejecutoria, lo que de acuerdo al presente estudio de tesis resta eficacia jurídica.

Los derechos marcarios derivados de la titularidad de éstos también pueden ser protegidos por otras vías, por ejemplo lo que respecta a nulidad de las marcas que han sido otorgadas erróneamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que se podrá observar a continuación.

CAPITULO PRIMERO

1. LAS MARCAS

Al transcurso de los años, el Derecho Marcario ha tenido un gran auge no sólo en el ámbito nacional sino también internacional, en razón de que los derechos derivados de las marcas registradas representan además de un uso exclusivo una ventaja económica sobre los productos de su misma clase, porque el público consumidor distingue entre los productos o servicios de calidad amparados por una marca.

Por ello, es necesario establecer los conceptos que se tienen sobre las MARCAS, tanto en el aspecto jurídico como dogmático.

1.1. DIVERSAS DEFINICIONES DE MARCAS

1.1.1. CONCEPTO JURÍDICO DE MARCA:

El Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: "Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".¹

Asimismo es preciso señalar que se entiende por signo visible.- "Todo el medio por el cual se representa o evoca algo. Dibujo con que se indica o representa algo; por ejemplo las letras, los números, los dibujos que indican las operaciones matemáticas, etc.". ²

¹ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Delma. Tercera Edición. México 1998. Pág. 20.

² DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Kapelusz. Buenos Aires Argentina 1989. Pág. 1331.

En la Ley Argentina Número 3975 de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura del 23 de Noviembre de 1900, se considera la posibilidad de que 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, las 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. (Artículo 1º).

En Bélgica, la Ley del 1º de abril de 1879 concerniente a las Marcas de Fábrica y Comercio modificada por el Decreto Real de 29 de enero de 1935, establece que 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. (Artículo 1º).

La Ley General del 15 de enero de 1918 sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de Bolivia, señala que se entiende por Marca, todo signo, emblema o denominación características y peculiar, con lo que se quiera especializar los artefactos de una fabrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrial agrícola, forestal, ganadera y extractivas. (Art. 1).

El Artículo 89 del Código de Propiedad Industrial de Brasil establece que 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 artífice para señalar sus productos y marca de comercio, aquella que se usa por el comerciante para señalar las mercaderías de su negocio, fabricadas o producidas por otro.

Bulgaria en su Decreto relativo a la marca de fabrica y de comercio del 12 de febrero de 1952, establece que todas las empresas pertenecientes al Estado, a las cooperativas y a las organizaciones sociales, están obligadas a proveer sus productos de una marca de fabrica 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 esta comprendida, d) el genero del producto así como su numero de tipo, si ostenta alguno.

Independientemente de la marca de fabrica obligatoria, las empresas, con el objeto de distinguir sus productos, pueden colocar sobre estos, signos distintivos permanentes formados y realizados de manera original (es decir marcas de comercio) como por ejemplo: figuras o imágenes gráficas, emblemas, relieves, denominaciones de fantasía, combinaciones particulares de cifras, caracteres y palabras, envolturas originales, etc.

En la Ley de Marcas y Competencia desleal del 14 de mayo de 1953 de Canadá conceptualista a las marcas como 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 . (Sec. 2).

En el Artículo 30 de la Ley de 31 de febrero de 1952, sobre Protección a la Propiedad Industrial de Colombia se establece que podrán usarse como marcas de fabrica, de comercio y agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular y cualquier otro signo que revista novedad y con el que se quiera distinguir la manufactura de una fabrica o industria, los objetos de un comercio o los productos nacionales de las industrias agrícolas o colectivos.

El Artículo 1º de la legislación de la Ley de Marcas número 559 de 24 de junio de 1946 de Costa Rica, establece 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.

La Ley de Propiedad Industrial del 4 de Abril de 1936 Cubana (Artículo 93), establece que se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma destinado a señalar o distinguir lo de sus similares, los productos de la industria, el comercio, la agricultura y el trabajo.

En Chile el concepto jurídico de marca se encuentra contemplado en el Artículo 22 y 1º del Reglamento de Decreto-Ley número 958, de 8 de junio de 1931, sobre Propiedad Industrial, señalando al respecto que 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.

En el Estatuto Español de la Propiedad Industrial del 26 de julio de 1929 en su Artículo 118, 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 los similares >> los productos de la industria, el comercio y el trabajo".³

La Ley Francesa sobre las Marcas de Fabrica y de Comercio, de 23 de junio de 1857 establece en su Artículo 1º., que son considerados como marcas de fabrica 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 fabrica o los objetos de un comercio.

Con base en los conceptos de marca ya precisados, podemos señalar, que en los países extranjeros, pueden constituir una marca los emblemas, monogramas, sellos, estampados, viñetas, etc., los cuales en nuestra legislación marcaría no pueden ser sujetos de registro como marca, basta recordar que la ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, establece que pueden constituir como marca las denominaciones, figuras visibles, las formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y el nombre propio de una persona física cuando no se confunda con otra marca o nombre comercial.

³ Rodríguez Cano, Alberto y Corral Perales, José María. "HOMBRE A H. BAYLOS ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL COLECCIÓN DE TRABAJOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA". Editorial Grupo Español de la AIPPI. Barcelona España 1992. Pág. 159.

De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la ley en cita, Las marcas serán registradas en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, clasificación que consta de 42 clases.

1.1.2. CONCEPTO DOGMÁTICO DE LA MARCA.

En general el término marca se entiende como: " La señal que se hace en una cosa o en un animal para distinguirlos, para saber a quien pertenecen o para indicar características, señal que deja algo en el lugar donde se ha estado".⁴

Entre los conceptos de marca la doctrina establece:

Dentro de la doctrina Argentina, el jurista Breuer Moreno⁵ define a la marca como el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o exploración agrícola.

Fernández,⁶ seguido en este aspecto por algunos fallos recientes,⁷ expone que "puede (...) definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías".

⁴ DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit. Pág. 956.

⁵ Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires 1946. Pág. 31.

⁶ Código de Comercio Comentado. Buenos Aires 1950. t. I. Pág. 153.

⁷ Pasolds Limited c. Fedete S.A.I.C.I. y A., fallo de la Cam. Nac. DeAp. En lo Civ. y Com. Fed. de la Cap., Sala III del 20/8/82. en "Revista del Derecho industrial" (1983). t.5. Pág. 380.

Ledezma⁸ alude que las marcas son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas”.

Di Luca,⁹ siguiendo a Días Arana,¹⁰ las define como “el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de industria o de un vendedor”.

Garrone¹¹ da la siguientes definición de marca: “Es el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola”.

Etcheverry,¹² siguiendo a Halperin, define la marca como “el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares”.

Dentro de la doctrina extranjera, Baumbach y Hefermehl¹³ dan la siguiente definición: “La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir

⁸ Función Social de las marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires 1953. Pág. 21

⁹ Régimen Racional de Marcas y Designaciones. Buenos Aires 1981. Pág. 35.

¹⁰ El Ejemplo de Letras y número como Marcas de Fábrica, Comercio o Agricultura, en “Jurisprudencia Argentina” (1934), t. 48. Pág. 370.

¹¹ Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires. 1978 Pág. 344.

¹² Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires 1983. Pág. 424.

¹³ Warenzeicherecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht. Munich 1979. Pág. 64.

determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servido de otras empresas”.

Busse¹⁴ dice al respecto que “la marca es un signo distintivo (Kennzeichnungsmittler) que distingue alas mercaderías del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros, con relación a su procedencia, en los negocios de la empresa”.

Chavanne y Burst¹⁵ definen ala marca señalando que ésta “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

McCarthy¹⁶ sigue la definición de la ley Lanham, vigente en los Estados Unidos, que caracteriza a la marca como “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”. También sigue a la citada Ley a fin de definir alas marcas de servicios que serian las usadas en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de otros.

¹⁴ Warenzeichengesetz. Berlin, 1976. Pág. 52.

¹⁵ Droit de la Propriete Industrielle. Paris, 1976. Pág. 223

¹⁶ Trademarks and unfair competition. Rockhester, 1973. t.I., Pág. 85.

En un importante trabajo de la UNCTAD¹⁷ se expresa que “las marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras”. Se señala que esta definición puede ser modificada para adaptarla a las marcas de servicios.

Una vez que han sido establecidos los conceptos jurídicos y dogmáticos de la marca, podemos observar **que el mismo se reduce a los símbolos, nombres propios, viñetas, signos, números, etc., siendo utilizados para identificar la misma especie. En nuestra legislación marcaría, se contempla también sujetos de derechos a los servicios que prestan las personas físicas o morales, al momento en que son registrados como marca**, lo que de acuerdo con mi personal punto de vista representa una ventaja sobre las legislaciones extranjeras ya citadas, toda vez que las denominaciones que identifican servicios, pueden ser registradas en la Clase 42, hablemos por ejemplo de los servicios en que prestan las cadenas Hoteleras y de Seguros, (Provincial América, Holiday Inn, etc.).

1.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y AVISOS COMERCIALES.

Las marcas como ya se ha establecido es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el

¹⁷ The impact of trade marks on the development process of developing countries, Ginebra, 1977. Pág. 1.

mercado, clasificándose las mismas en: nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativas.- Son aquellas que no presentan dibujos o diseños, es decir sólo se restringen a utilizar denominaciones, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios y comerciales, etc., por ejemplo la Marca Registrada IBM ^{MR.}, que amparan productos de computo.

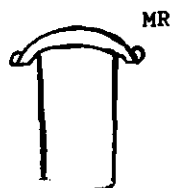
Las marcas innominadas.- Utilizan únicamente dibujos y diseños, no así denominaciones, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios y comerciales, etc., al efecto podemos señalar como ejemplo la siguiente marca registrada:



Las marcas mixtas.- Son aquellas que presentan una mezcla de las dos marcas anteriores, es decir en ellas podemos encontrar dibujos, diseños, denominaciones, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios y comerciales, etc., misma que podemos observar en el ejemplo que se presenta a continuación:



Las Marcas tridimensionales.- El presente tipo de marca versa principalmente sobre los estuches o empaques de productos, sin que para ello exista conjuntamente alguna denominación, nombre comercial, razón social, nombre propio y comercial, etc., (Artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial) ejemplo:



Recordemos que al momento en que una marca ha quedado debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debe colocar las siglas "M.R." O "R" encerrada en un círculo, a fin de prevenir a cualquier tercero que esa marca se encuentra protegida y registrada.

Una vez que hemos definido lo que se entiende por marca y su clasificación, precisaremos ahora el **AVISO COMERCIAL**; al efecto el Artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguir de los de su especie.

El Artículo 102 de la Ley en cita señala, que el objeto del aviso comercial es anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren; en este aspecto encontramos una diferencia con relación a las marcas; en razón de que éstas tienen por objeto distinguir productos o servicios de la misma especie y el aviso comercial otorga la protección a los servicios aún de diferente naturaleza.

Otra diferencia que podemos encontrar entre la marca y el aviso comercial, es en el sentido de que, el aviso comercial no ampara productos o servicios, aún estando relacionados con el establecimiento o negociación, en tanto que las marcas extienden su protección de registro a los productos y servicios.

Los **NOMBRES COMERCIALES**, los encontramos contemplados en el Artículo 105 de la Ley de la Propiedad industrial el cual establece que el

nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo .

Una vez que han sido establecidos los conceptos de marca, nombre comercial y aviso comercial, señalemos de manera precisa las diferencias existentes entre éstos en el siguiente cuadro:

MARCA	NOMBRE COMERCIAL	AVISO COMERCIAL
1. - Protege todo signo visible que ampara bienes o servicios de la misma clase.	1. - Es el nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.	1. - Es el nombre de un establecimiento.
2. - Como ya se indicó protege bienes y servicios de una misma clase.	2. - Solo se restringe a proteger el nombre no así productos o servicios relacionados con el establecimiento.	2. - No contempla bienes ni servicios aún estando relacionados con el establecimiento protegido.
3. - El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro.	3. - El derecho a su uso exclusivo estará protegido, sin necesidad de estar registrado.	3. - El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro.
4. - Una vez otorgada la marca de oficio se publica en la Gaceta del Instituto	4. - La publicación del Nombre Comercial en la Gaceta del Instituto	4. - Una vez registrado el Aviso Comercial es publicado de oficio en la Gaceta del

Mexicano de la Propiedad Industrial.	Mexicano de la Propiedad Industrial, es a petición de parte.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
5. - Existen varios tipos de marcas (innominadas, nominativas y mixtas).	5. - No existe clasificación de los nombres comerciales.	5. - No existen varios tipos de los avisos comerciales como en las marcas, sino sólo se registran conforme a la clasificación que otorga el reglamento de la LPI.

1.3 DERECHOS DERIVADOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Al presentarse la solicitud de registro de una marca, es con la finalidad de obtener el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que otra persona la pueda usar en el país; ahora bien "desde el momento en que la solicitud de registro es presentada (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca".¹⁸

Por otra parte una vez presentada una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pose su titular un interés jurídico para ejercitar la acción de nulidad en contra de marcas que hayan sido ya otorgadas con posterioridad por el IMPI, en el caso

¹⁸ Jalife Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". 1ª Edición. Editorial Sista, S.A. DE C.V.- México 1992. Pág. 120.

de que el solicitante tenga un mejor derecho de uso, como lo establece la siguiente jurisprudencia:

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a. /J. 71/95

Página: 249

MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los Artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de

hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano

1.4. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

Como se ha referido ya, el uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI, como lo prevé el Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir: El Estado otorga un reconocimiento oficial al titular o titulares de la marca, en el sentido de que la marca registrada "no invade derechos adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca

registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito”¹⁹

Una vez obtenido el registro de marca, su titular tiene el derecho y la facultar de ejercitar todas y cada una de las acciones tendientes a proteger su marca, hablemos de instancias administrativas o penales, previstas en los Artículos 213, 223, 223 Bis y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, así como las solicitudes de nulidad de marcas que hayan sido otorgadas en contravención a lo que señala la codificación en cita y que afectan sus derechos marcarios.

Por otra parte la obtención del registro de la marca representa una ventaja económica frente a terceros que tengan el mismo giro comercial que el titular del registro marcario, en virtud de contar con un reconocimiento por parte de la autoridad administrativa para el uso exclusivo de su marca, misma que al transcurso del tiempo puede llegar a ser reconocida y contar con una gran acreditación, citando al efecto como ejemplo las marcas COCA-COLA, IBM, SONI, etc.

“El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías por su utilización”²⁰

¹⁹ *Ibidem*. Pág. 9

²⁰ *Ibidem*. Pág. 9

1.5. FORMAS DE EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR UN REGISTRO DE MARCA, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LOS MISMOS.

EXTINCIÓN DE LAS MARCAS:

La Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 95 establece que el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, pero también la propia Ley establece los casos en que los derechos derivados de un registro marcario pueden extinguirse, es decir las marcas pueden administrativamente ser declaradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial **nulas, caducas o canceladas**; lo que en términos jurídicos significa que **el titular de la marca ha perdido el derecho a su uso exclusivo**, pasando al dominio público el uso de su marca, es decir cualquier persona puede usarla sin restricción alguna. Ahora pasaremos al análisis de la CADUCIDAD DE LAS MARCAS.

CADUCIDAD DE LAS MARCAS.

En el Artículo 152 de la codificación en cita, se prevén las hipótesis mediante las cuales una marca puede caducar y son:

I.- CUANDO NO SE RENUEVE EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY.

Recordemos que en el Artículo previamente citado la Ley de la Propiedad Industrial establece que el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha en que la marca ha sido presentada para su registro, pudiendo renovarse por un periodo de la misma duración, la citada renovación debe ser solicitada por el titular de la marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia de la marca, sin embargo también la ley prevé que el Instituto dará trámite a las solicitudes de renovación presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la marca, lo anterior con apoyo en lo establecido por el Artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien el Artículo 134 de la multireferida ley, señala que para poder determinar la renovación de la marca, el interesado deberá presentar el comprobante de la tarifa correspondiente y manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, haber usado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique la misma y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el Artículo 130 de la ley, sin causa justificada. La citada hipótesis es la que con mayor frecuencia se presenta en el IMPI, toda vez que la mayoría de las personas que obtienen el registro de una marca, no cuentan con el asesoramiento de gestores u abogados dedicados a los derechos marcarios, por lo que al no saber sobre la vigencia de éstas, pierden el derecho a su uso exclusivo.

Por último, cabe aclarar que la hipótesis de caducidad ya precisada no requiere de declaración administrativa por parte del instituto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial.

II.- CUANDO LA MARCA HAYA DEJADO DE USARSE DURANTE LOS TRES AÑOS CONSECUTIVOS INMEDIATOS ANTERIORES A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD, SALVO QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA A JUICIO DEL INSTITUTO.

La presente hipótesis contempla la obligación del titular del registro marcario a USARLO durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, la comprobación en comento, por lo regular se realiza mediante la exhibición de facturas, de las que se desprenda la comercialización del producto o servicio a los que se aplique la marca otorgada por el IMPI.

El Artículo 130 de la L.P.I., establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca, de lo anterior se desprende que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no solamente tiene a cargo el otorgamiento de los registros marcarios, sino también vigila que las marcas sean usadas por sus titulares de manera continua y conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

NULIDAD DE LAS MARCAS.

El Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé los casos en que una marca puede ser declarada nula:

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

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

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

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

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

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca

que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

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

Ahora bien el propio Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en su último párrafo establece que las citadas acciones de nulidad podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

CANCELACION DE LAS MARCAS.

La cancelación de la marca según lo establece el Artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, procederá si su titular provoca o tolera que la misma se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique, de igual forma el Artículo 154 de la propia ley prevé la facultad que tienen el titular de la marca para solicitar al IMPI, la cancelación de su marca, mediante escrito, en cualquier tiempo, solicitando el Instituto la ratificación de firma por parte del promovente.

Las declaraciones de nulidad, caducidad o cancelación de los registros marcarios, se harán de manera administrativa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público de la Federación, cuando tenga algún interés la federación, la hipótesis de caducidad prevista en la Facción I del Artículo 152 no requerirá de declaración administrativa del IMPI.

CAPITULO SEGUNDO

PRECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS

2.1 ETAPA PREHISPÁNICA.

El México antiguo se debe a quienes nos legaron el tesoro fundamental de las fuentes indígenas; los sabios precolombinos, los maestros de los centros educativos del gran mundo Náhuatl, los historiadores indígenas y aquéllos que aprendieron el alfabeto castellano, transcribieron en su propia lengua los poemas y tradiciones, así como el rico contenido de sus códices.

Aquellas personas que han escrito sobre la etapa Prehispánica se encuentran ante un escenario de incontables formas de acción y vida humana, no acabando de ponderar los altos grados de perfección que alcanzaron sus habitantes en las diversas manifestaciones culturales.

Los indígenas eran poseedores de una gran tecnología que cubría sus necesidades o satisfactores económicos y por lo tanto su alto grado de perfección en las artes e industrias, por lo que los españoles se encontraron con un campo especializado para ejercer sus industrias.

La importancia del comercio, la diversidad de oficios, la gran variedad de mercaderías que se ofrecían en los mercados son: entre otros, algunos de los motivos de nuestro interés por demostrar en una de sus acepciones el empleo de la marca en los pueblos de Anáhuac.

En la Historia de México no se tiene noticia de la existencia de las marcas en los pueblos de la Anáhuac, o de alguna disposición que se haya

dictado para el efecto; la misma consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico, no permite averiguar si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie que vendían los pochtecas, en los mercados de todo el reino. Nuestros historiadores Cortés, Bernal, Díaz, López de Gomara y Antonio de Solís ponderan la variedad y riquezas de mercancías y mercados, pero no mencionan en sus descripciones el empleo de marcas, Solís dice que se realizaban las compras y ventas por vía de permutación, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester; y el maíz o el cacao servían de moneda para las cosas menores”.²¹

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

Existían medios de distinción aunque rudimentarios, servían de identificación o de marcas, así tenemos que “en la Huasteca hubo diversas categorías sociales, y don Manuel Toussaint nos informa que eran tres, los señores Tlahuan, los Hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan, éstos eran labrados en el rostro y eran libres de todo tributo en su tiempo”.²²

²¹ NAVA NAVARRETE, JUSTO, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., México 1988, 29ª. Edición Pág. 3

²² Ob. Cit. Pág. 2

Es importante tomar en cuenta la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos. Dice Alicia French que algunos instrumentos parecidos a las pintaderas, que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica. Estas mismas pintaderas, se emplean para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores. En este sentido Bernal Díaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su señal y su sello que lo identificaba.

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes; los sellos planos, que consistían en un magno y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir. De este tipo de sellos nos servimos actualmente, se trata de los sellos de oficina, con la diferencia que aquéllos eran de cerámica y éstos de caucho, u otros materiales, pero su función era la misma.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en relieve que había de servir para imprimir. Con relación a los sellos con un criterio más amplio, se estimaba que los sellos que fabricaban eran para dos usos diferentes: estampar en color o escribir con relieve. Uno de ellos era estampar sobre la piel, como adorno o distintivo para identificación personal al igual que se hacía sobre la tela de los trajes y sobre papel, etc., como ornamento según los ritos y costumbres, se imprimían en relieve para aplicar ornatos en la cerámica o directamente en su alfarería; para embellecerla, también se imprimían en algunos alimentos y en objetos de cierta plasticidad.

Con respecto al uso de los sellos y pintaderas en el Continente Americano es probable que sean resultado de contactos culturales entre los Continentes de África y el de Europa, en tiempos anteriores a Cristo.

Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sello.

2.2 ETAPA VIRREINAL

Posterior al descubrimiento de América, y bajo la autoridad del Supremo Consejo de las Indias se creó, la Casa de Contratación de Sevilla, ésta se encargaba de vigilar que se diera cumplimiento a las leyes que regulaban todo lo concerniente al comercio de las Indias.

Una vez concluida la conquista Española, se alcanzaron grandes cambios en diversos ámbitos, como lo son el aspecto político y moral, los referentes al campo de la agricultura, la industria y el comercio entre otros, pero sobre todo en la explotación de minerales del país que lograron la incrementación de nuevas fuentes de trabajo, sin embargo, los ordenamientos que se dieron a la propiedad bajo el régimen colonial, los monopolios, la esclavitud primero y la humillación después, los impuestos y otras disposiciones dieron como resultado: "el cohecho, el soborno, el contrabando y las falsificaciones impidieron que el comercio tuviera un desarrollo natural"²³.

²³ *Ibidem*. Pág. 2

Realizada la conquista, los religiosos y artesanos españoles, aplicaron nuevos métodos, que fueron asimilados, por los diferentes grupos aborígenes, superando incluso a sus aventajados maestros, y que a su vez dio como resultado, frecuentes dificultades para la práctica de determinados oficios, por lo que dictaron normas encaminadas a regular la vida social y económica elaborada por los propios gremios.

Al paso del tiempo todas esas industrias y artes aumentaron considerablemente, así como la actividad mercantil, por lo que se estableció un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva, dichas ordenanzas se rectificaban ante el poder público, para conseguir de esta forma fuerza legal y social.

Las primeras noticias que al efecto encontramos, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. También existen noticias, acerca del empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro, que era desconocido por los indígenas. Se menciona a lo largo de la historia que supuestamente el hierro no se usó por los indígenas ya que era considerado como un objeto de superstición, inclusive cuando Cortés tuvo necesidad de hierro, las herraduras de los caballos se tuvieron que hacer con plata de baja ley.

La crueldad del hierro se acentuó al llegar la victoria de los españoles, frente a los ejércitos indígenas, pues con él se hacen cadenas y grillos para los vencidos, lo que era muy doloroso, pero todavía lo peor, las Marcas de hierro para los esclavos.

Usase también marcas de fuego en los ganados desde el año de 1525, pues desde esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlos, ante el escribano del cabido, según Ordenanza dictada por Cortés en 1525; a pesar de ello algunos propietarios de ganado emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlos ante los señores de Justicia y Regidores del Cabido de la Ciudad de México, no obstante que su incumplimiento los hacía incurrir en severas penas. Las primeras marcas estampadas en los metales preciosos en México, asienta Bernal Díaz hablando del oro de Moctezuma que fundieron, nos da noticia de la primera marca estampada en México, la cual correspondía a las "Armas Reales", como de un real y del tamaño de un tostón de a cuarto.

Con relación a las marcas de agua o filigranas de papeles, se usó una técnica en la fabricación del papel, que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados, y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien esos matices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente sobre los que era vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Este tipo de marcas es el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel, estas marcas consistían en escudos, coronas, iniciales, tipos de la época, rúbricas, enlaces, etc.

Las Marcas de propiedad, nacen una vez que la imprenta surge en el siglo XV, es evidente el gran valor y utilidad que representan los libros para su dueño, siendo las Marcas de Propiedad el medio que emplearon los dueños,

para acreditar y constatar la propiedad de sus libros; en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio escudo con el tiempo se evolucionó a cédulas para adherirlas al reverso de las tapas de los libros, en las cuales constan el nombre del dueño, su escudo, algún símbolo o un lema que lo revelasen.

Esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbete, recibió el nombre de EX-LIBRIS, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de, o procedente a los libros de, esta fórmula que ha sido empleada en todos los tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, fue introducida en la Nueva España por Europa. El EX-LIBRIS, podría ser grabado en cobre, acero, madera, punta seca, etc. o bien los tipográficos, que son los más comunes; también los hay en color.

Los antecedentes de las marcas, se remontan a la prehistoria, pues en las cuevas del sudoeste Europeo, en donde existen ciertas pinturas rupestres, se han encontrado marcas en los animales pintados y en los fragmentos de los restos como cuernos, dichas marcas servían para identificar a su propietario.

En los pueblos de la Anáhuac la falta de ganado, fue producto de su raquítica agricultura, razón por la cual España, en los primeros años de la conquista, introdujo y fomentó la ganadería en las provincias de las Indias, y principalmente en la Nueva España. El aumento considerable de ganado trajo como consecuencia el de crear un sistema que procurara la protección del ganado frente a su apropiación delictuosa. Este sistema consistió en la identificación colectiva del ganado mediante la Marca o señal.

2.3 ETAPA INDEPENDIENTE

2.3.1. Las Ordenanzas de Bilbao

Las ordenanzas de Bilbao fue un verdadero Código de Comercio, el cual tuvo una larga vigencia en nuestro país, hasta el año de 1884 en que se promulgó nuestro segundo Código de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificadas muy ligeramente por resoluciones posteriores.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística, fijando requisitos, condicionales y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos.

Por lo que toca el uso de marcas, no existe alguna relación especial, tan sólo, aluden o hacen referencia a las marcas, algunas disposiciones que regulan diversas materias mercantiles.

Las marcas según el contenido de estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

2.3.2 Código de Comercio de 1854.

Si bien es cierto que ya en el ordenamiento jurídico de la época colonial se hacía referencia a las marcas, en ninguno se contemplaba el delito de uso ilegal de estas. De igual forma, este código, aunque ya pertenecía a México Independiente, no es la excepción. Este hecho no se debe a una falta de interés por parte de nuestros legisladores, sino a que en general, a nivel mundial, observamos un nacimiento tardío de las legislaciones en materia industrial. A esta circunstancia, se le suma el caso de México, en que nuestro país había sido una Colonia que logró su independencia apenas en 1824, época en la cual los países, hoy en día industrializados, ya se encontraba en medio de la revolución industrial. Nuestro país cambió, lejos de acercarse a esa resolución, se mantenía aún después de la independencia, todavía en un feudalismo nostálgico.

La situación que se refiere a nuestra materia tuvo una regulación tardía, por el uso ilegal de la marca registrada, en efecto, este ordenamiento no toca el tema a desarrollar en el presente trabajo. Sin embargo, ubicamos a este Código de Comercio de 1854 como el primer ordenamiento jurídico post-independentista, que hace referencia a las marcas.

Según nos comenta el maestro "Mantilla Molina"²⁴ ya se había considerado necesaria la emisión de un nuevo Código de Comercio desde antes de la independencia. Empero, fue hasta el 22 de enero de 1822, cuando se nombró una comisión para su redacción, la cual nunca vio cristalizar su obra. No fue hasta antes de 1854, cuando el presidente Santa Anna encargó

²⁴ MANTILLA MOLINA, Roberto L., "Derecho Mercantil". Editorial Porrúa. 1ª Edición 1946. 25ª Edición. México 1987. Págs. 15 y 16

su elaboración al juriconsulto y Ministro de Justicia, Teodosio lares, siendo promulgado este ordenamiento el 16 de mayo del mismo año.

La situación política sin embargo, provocó que, como consecuencia de la Revolución de Ayutla, el Presidente Santa Anna saliera del país el 9 de agosto de 1855 rumbo a Nueva Granada (Colombia).

El grupo liberal, encabezado por "Don Juan Alvarez, una vez que tomara el poder, procura derogar lo más pronto posible la legislación promulgada por Santa Anna, quedando por ello este código sin vigencia a partir del 23 de noviembre de 1855".²⁵ Sin embargo, recobró vigencia durante el imperio y fue posteriormente, durante la República, supletorio de las Ordenanzas de Bilbao, según lo afirma el maestro "Mantilla Molina".²⁶

Ahora bien, tal y como ya mencionábamos, este Código de Comercio de 1854, aunque no toca nuestro tema en lo específico, es la primera disposición jurídica nacional que hace referencia a las marcas, por lo cual citamos a continuación los artículos correspondientes:

Art. 125: "El comisionista no puede alterar las marcas de los efectos que hubieran comprado ó vendido por cuenta ajena, sin que el propietario le dé orden terminante para hacer lo contrario".²⁷ Como en la actualidad, es facultad única del titular de una marca poder modificarla, cambiarla y otorgar su uso, solo bajo su consentimiento o autorización.

²⁵ MÉXICO Y SU HISTORIA, Editorial Uteha S.A. de C.V., Bellavista No. 8, COL. Bellavista, México, D.F., Vol. 6 Págs. 884- y 890.

²⁶ MANTILLA MOLINA, Roberto L. "DERECHO Mercantil", Ob. Cit. Pág. 17

Art. 137: "Los comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños bajo una misma marca, sin distinguirlos por una marca, que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente".²⁸

Art. 138: Cuando en una misma negociación se compren efectos de distintos comitentes, o del mismo comisionista con los de algún comitente, debe hacerse la debida distinción en las facturas, con indicación de las marcas y contramarcas que designen la procedencia de cada bulto, y anotarse en los libros en artículo separado lo respectivo a cada propietario.

Art. 189: Tanto el encargado de las mercaderías como el porteador de ellas, puede exigirse mutuamente que se extienda una carta de porte o conocimiento, en que se expresará.

Fracción VI. La designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genética, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contenga.

Art. 318: Las pólizas de seguro terrestre, sean privadas o solemnes, contendrán los requisitos siguientes:

²⁷ LEGISLACIÓN MEXICANA O COLLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, Código de Comercio de México de Mayo 16 de 1854, Imprenta de Comercio de Dublan y Chavez, Edición Oficial, Tomo VII, 1877, Pág. 108

²⁸ Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, Editorial Porrúa S.A., México, 1a Edición 1974, 14a Edición 1989, Págs. 158 y 159.

Fracción II. Las calidades específicas de los efectos asegurados, con expresión de los bultos y de las marcas que tuvieren y el valor que se les dé en el seguro.

Art. 500. "El capitán debe hacerse constar todo lo relativo a la administración económica de la nave y las ocurrencias de la navegación, a cuyo fin llevará tres libros forrados y foliados, rubricados en su primera foja por el presidente y el secretario del Tribunal de los Asuntos del Comercio..."

"El primero de los tres libros, y que se titulará de cargamentos, servirá para asentar minuciosamente las mercancías que se carguen, con la expresión de la marca y número de bultos, nombres de los cargadores y consignatarios, puertos de carga y descarga, fletes que devengaren; los nombres, procedencia y destino de los pasajeros...".²⁹

Art. 525: " El capitán llevará un asiento formal de los géneros que entrega con sus marcas y números, o su cantidad si son de peso o medida, y lo trasladará al libro de cargamentos".³⁰

Art. 638: " El contrato de seguro puede hacerse de los mismos modos que el préstamo a la guerra, guardándose la misma forma y solemnidades prescritas en el art. 620 y teniendo respectivamente la misma fuerza, conteniendo el documento... la naturaleza y calidad y valor de los objetos asegurados; las marcas y los números de los fardos si los tuvieren; ... y en general toda condición a que quiera obligarse los contratantes siendo lícita".³¹

²⁹ *Ibidem*. Pág. 19.

³⁰ *Ibidem*. Pág. 19.

³¹ *Ibidem*. Pág. 19.

Art. 866: "Se declara ser del dominio particular para el efecto de ser especialmente reivindicados conforme al artículo anterior:

Fracción VIII. Las mercaderías vendidas al fallido a pagar al contado, cuyo precio o parte de él no hubiere satisfecho, subsistan empaquetadas en los almacenes del fallido ó en los términos en que se hizo la venta, y cuya identidad conste y puedan distinguirse específicamente por las marcas y números de los faldos ó bultos.³²

De la lectura de los artículos citados concluimos, que el Código de Comercio de 1854 no regula el registro de marcas y con mayor razón, tampoco el uso ilegal de marca registrada. Únicamente hace referencia a la marca con el objeto de procurar una distinción de los productos y propietarios.

2.3.3. Código Penal de 1871.

El maestro Sergio García Ramírez nos comenta en su libro "Derecho Penal",³³ que fue este Código la primera gran obra de legislación penal mexicana. El tiempo que requirió su elaboración fue especialmente extendido debido a la intervención francesa, que interrumpió a la Comisión Redactora en 1863. De hecho, ésta ya había sido integrada en el año de 1861 por los licenciados Urbano Fonseca, Antonio Martínez de Castro, Manuel María Zamacona, José María Herrera y Zavala y Carlos María Saavedra. En 1868 se continuó con la redacción de esta obra, siendo la Comisión presidida por el licenciado Antonio Martínez de Castro, y participando en ella los licenciados

³² Ibidem Pág. 20.

Manuel M. Zamacona, José María Lafragua, Eulalio Ortega e Indalecio Sánchez Gavito, finalmente fue promulgada el 7 de diciembre de 1871 por el Presidente Benito Juárez, y entró en vigor el 1o de abril de 1872.

Con relación a nuestra materia, este Código Penal se encuentra en las marcas de las pesas y medidas. En efecto, castiga la falsificación de éstas (Art. 694), así como "al que conociendo su falsedad, haga uso de ellas" (Art. 695),³⁴ al que para defraudar a otro, quite las pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas de acuerdo con el falsario (Art. 696). De igual forma castiga al que sabiendo que un objeto está marcado con un sello, punzón o marca falsos, lo enajene ocultando este vicio. En el caso de que el vendedor del objeto de metal cuya marca de ley sea falsa, sea platero o joyero, se considera además tal circunstancia, como agravante de cuarta clase (Art. 698). También se penaliza al que falsifique las marcas que autoridades destinen a la identificación de objetos o utilicen para asegurar el pago de algún impuesto (Art. 700).

Al sancionar la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un establecimiento privado de banco o de industria, con arresto mayor y multa de segunda clase, conforme a lo establecido en su artículo 701. Asimismo sanciona este ordenamiento penal, al que se procure las marcas verdaderas y haga uso de éstas en perjuicio del estado, autoridad o de un particular, con la mitad de las penas señaladas en los artículos del capítulo III (Art. 702).

³³ García Ramírez, Sergio. "Derecho Penal" Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas, Serie A. Fuentes b, Textos y Estudios Legislativos, No 66, Ciudad Universitaria. México D.F. 1990. Págs. 11 y 12.

³⁴ "Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales". Editorial Herrero Hermanos. México. 1906. Pág. 206.

Concluimos a este ordenamiento, diciendo que es el primer precedente nacional que encontramos, que incorpora el uso ilegal de una marca. Sin embargo, no se trata de una marca registrada, y en efecto, nunca se habla de tal, toda vez que no existe ningún registro de ésta. De cualquier forma, se refleja la preocupación del legislador por querer diferenciar y proteger a los productos originales y evitar imitaciones, combatiendo así, la competencia desleal.

2.3.4. Código de Comercio de 1890.

Publicado en el Diario Oficial de La Federación del día 7 al 13 de Octubre de 1889, este Código entró en vigor el primero de enero de 1890 y nos rige aún hoy en día en la materia de Comercio.

Aunque este ordenamiento ya únicamente toca nuestra materia en su artículo 21 "(En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán: ...XIII. Los Títulos de Propiedad Industrial, Patentes de Invención y marcas de Fábrica...)"³⁵ Es de mencionarse, que deja de regularla en forma específica. De ésta manera el legislador da lugar al nacimiento de una regulación autónoma de nuestra materia, es decir a la Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

Desde luego, que independientemente de abstenerse prácticamente el ordenamiento mercantil de normar nuestra materia, al entrar en vigor la mencionada Ley Marcaria, es éste el ordenamiento especial, y por lo tanto prevalece sobre el que regula la materia de manera general, o sea, el Código de Comercio.

³⁵ LEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO. Código de Comercio y Leyes Complementarias. Colección Porrúa. Editorial Porrúa S.A. México D.F. Primera Edición 1955. Edición 50ª 1988. Pág. 7 y 8.

Por lo tanto, radica la importancia de este Código en derogar el Código de Comercio anterior (Que sí regulaba las marcas en formas específicas), y en dejar de tener peso jurídico para nuestra materia, dando a través de estos cambios, cause a la ley que a continuación se comentará.

2.3.5 Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

El comentario del Maestro Justo Nava Negrete, señala que "este ordenamiento parece ser de una trascendencia incipiente, pero que en realidad representa la independencia de nuestra materia de la Legislación Mercantil."³⁶

Es precisamente en esta ley donde se encuentra por primera ocasión dentro de la Legislación Nacional una correcta definición de lo que es una marca (de Fábrica), que la concibe en su artículo primero como "cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".³⁷

En su artículo 5º confirma la obtención del registro de una marca como un acto constitutivo de derechos, ya que establece la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca de fábrica por medio de su registro, previa su solicitud correspondiente.

³⁶ NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S.A. México 1988. 28ª Edición. Pág. 50.

³⁷ COLECCIÓN DE CÓDIGOS Y LEYES FEDERALES, Leyes sobre patentes y Marcas, Ley Sobre Marcas de Fábrica. Editorial Herrero Hermanos, Nueva Edición, México D. F., 1913. Pág. 173.

Ahora bien, para ejercer los derechos derivados de la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el artículo noveno establece que tales actos son posibles, en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento que asienta el interesado, se ha reservado sus derechos después de haber llenado todos los requisitos legales. Dicha declaración, se efectúa curiosamente sin examen previo, sino sólo cumpliendo los requisitos correspondientes.

De esto se deriva, que la única protección que se resta al titular de una marca registrada idéntica, en contra del registro de la solicitud presentada por un tercero, sea la de enterarse de ésta por medio de la publicación que haga la Secretaría de Fomento de la misma, teniendo un plazo de 90 días siguientes a su publicación, para oponerse, llevando el caso ante la autoridad judicial según el artículo 10.

Conforme a lo señalado por el artículo 16, la falsificación de marca se da:

“I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada”.³⁸

La falsificación de la marca registrada se considera como un delito, así como su uso, siempre y cuando sea aplicada a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil (Art. 17). Su penalización, sin embargo, a pesar de ser éste ya un ordenamiento autónomo, la encontramos aún en el

³⁸ Ibidem. Pág. 25.

Código Penal de 1871, siendo además era procedente la vía Civil por medio de la acción de daños y perjuicios, según lo establecido por el artículo 18.

2.3.6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1903.

Esta Ley fue promulgada el 25 de agosto de 1903 y entró en vigor el 1o de octubre del mismo año.

Este ordenamiento jurídico define a la marca en su artículo primero como "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 denotar su procedencia".³⁹ y prosigue con una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca.

De igual forma la Ley Marcaria de 1889 reconoce el derecho exclusivo al uso de una marca como consecuencia de su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, según lo confirma el artículo segundo. Los efectos de dicho derecho exclusivo comienzan " a surtir sus efectos desde la fecha en que se hubieren presentado... la solicitud y documentos respectivos (artículo 7). El Certificado del Registro y con los documentos a él anexos, constituye el título que acredita el derecho al uso exclusivo de la marca" (artículo 11).⁴⁰

Al vencerse los 20 años de vida del registro de marca ésta debe renovarse para mantener vigentes los derechos a su uso exclusivo. Mientras no se lleve a cabo tal renovación el interesado no goza del derecho de ejercer

³⁹ Ibidem. Pág. 119.

acción penal en contra de los que indebidamente usen o falsifiquen su marca, según lo reflejan así los artículos 6 y el 87 transitorio de esta Ley.

Profundizando en el tema, debe mencionarse que esta Ley ofrece una batalla definitiva en el combate al uso ilegal o falsificación de una marca, basándonos para ello especialmente en el artículo 18 de este ordenamiento que dice:

“ Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil, o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los objetos que falsifique o expendan, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares...”.⁴¹

En su artículo 26 establece este ordenamiento que en caso de reincidencia se aplique por primera vez una mitad más de las penas prescritas y por cada nuevo caso de reincidencia se agrava la pena con una mitad más.

Asimismo, define al reincidente como a todo aquel que haya cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla la ley que se comenta, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella con la que contraiga el nuevo delito.

Abundando en este sentido, asienta el artículo 27, que “los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les dé un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o

⁴¹ Ibidem. Pág. 27.

circulación, tendrán el carácter de coautores, cómplices, etc., que les corresponda, según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.”⁴²

Asimismo, señala el artículo 19 una pena consistente en arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, pero a juicio del Juez, al que sin ser autor de los hechos, que enumera el artículo 18, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera expresada en el mismo artículo.

Ahora bien, independientemente de la imposición de las penas mencionadas, el titular de la marca registrada también tiene derecho a exigirle al autor del delito el pago de daños y perjuicios, e inclusive hacer que se le adjudiquen todos aquellos productos que ostentes su marca, no importando en manos de quien estén, así como los aparatos con los que se hayan fabricado los productos que ostenten la marca ilegalmente usada (Art. 29), esto es un antecedente del artículo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

Por otra parte, puede el titular de la marca registrada puede solicitar al Juez el aseguramiento de los objetos mencionados en el artículo 29, nombrando para ello un depositario de éstos; todo esto, antes de entablar la demanda o durante el juicio mismo. Para ello, tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar el certificado del registro de marca;
- Comprobar por medio del título correspondiente la propiedad del mismo.

⁴² Ibidem. Pág. 27.

- Comprobar por cualquier medio legal del cuerpo del delito;
- Otorgar una caución suficiente a juicio del juez (Art. 30)

La diligencia correspondiente, para llevarse a cabo tal aseguramiento, se practica bajo responsabilidad del solicitante, sin audiencia de la parte de la que se reclama responsabilidad, quedando obligado al pago de daños y perjuicios que se le ocasionen al demandado en los casos de que no se entable acción penal o civil dentro de los siguientes 15 días, si es absuelto el demandado o se sobresea en el proceso (Art. 31).

El artículo 32 establece, que "El Juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la propiedad de la marca, cuando éstas se opongan como defensa en contra de la acción penal correspondiente en la sentencia respectiva se hará saber a la Oficina de Patentes y Marcas".⁴³

En el caso de que la querrela no sea formulada por el titular de la marca, el autor del o de los delitos pierde, en favor del Erario Federal o del Estado que corresponda, los productos que ostenten la marca ilegalmente usada, siendo destruidos los instrumentos con los que se fabriquen dichas marcas (Art. 33).

El Código penal del Distrito Federal funciona de manera suplementaria para la presente Ley (Art. 34). Conforme a lo establecido por el Artículo 36, son competentes los Jueces del Orden Común, respecto a las

⁴³ Ibidem. Pág. 27.

controversias penales y civiles motivadas por la aplicación de esta ley, cuando solamente se vean afectados intereses de particulares. Las sentencias de índole Civil o Penal relacionadas con las marcas son comunicadas a la Oficina de Patentes y Marcas cuando de algún modo, modifiquen los derechos relativos a una marca y son, asimismo, publicadas en la Gaceta Oficial y anotando el registro de la marca de cuyos derechos se trate.

En los capítulos IV y V establecen los procedimientos para los juicios de orden Civil y Penal correspondientes.

De gran trascendencia es el hecho que, como pudimos observar que este ordenamiento también señala las penas a las que se hacen acreedores los que lo incumplan. Dada esta situación, deroga esta ley el artículo referente del Código Penal de 1871, aunque este siga siendo supletorio de esta disposición en estudio, tal y como se ve asentado en el artículo 36 antes mencionado. De hecho establece el artículo 92 transitorio, que "se derogan los artículos 700, 701, 702 y 708 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se refiere a su aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la presente".⁴⁴

2.3.7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928

La Ley que se comenta, se expidió el 26 de Junio de 1928 y se publicó el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el 1o. de enero de 1929. Dicho ordenamiento reconoce el sistema mixto

⁴⁴ Ibidem. Pág. 31

atributivo declarativo de derechos que adquiere una persona sobre una marca, toda vez que establece en sus artículos cuarto, quinto y 39 fracciones II y III, el derecho exclusivo derivado del registro de una marca, así como el surgido del uso de una marca aunque no esté registrada, como fuente de derechos sobre la misma.

En relación directa al tema que se desarrolla en el presente trabajo, encontramos en el artículo 4o., de esta Ley, una excepción al uso de una marca registrada por una persona que no sea su titular, sin que este acto sea ilegal. Dicho artículo establece:

“El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con mas de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro”.⁴⁵

La sanción a la que se hace acreedora la persona que lleve a cabo el delito de uso ilegal de marca registrada, es señalada en el Artículo 73, que dice:

“Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de \$100.00 a \$2000.00, o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendá, una marca ya registrada legalmente, conforme a esta Ley, en favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares... Igual pena se impondrá al que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, resulte una

⁴⁵ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales del 27 de Julio de 1928, Talleres Gráficos de la Nación. México D. F. Julio 27 1928. Pág.4.

falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del artículo 39".⁴⁶

En el caso de la Comisión del Delito de Uso Ilegal de Marca Registrada, no siendo formulada la querrela respectiva por el propietario de la marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, pierde el autor del delito mencionado en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca ilegal, destruyéndose, además, las marcas o utensilios mencionados en el artículo 84 (Art. 87).

El Artículo 89 declara competentes a los Tribunales de la Federación, para conocer de los delitos y faltas previstos por esta Ley y su supletorio, el Código Penal del Distrito Federal y Territorios

El procedimiento correspondiente a la revocación de las determinaciones administrativas, pronunciadas por el Departamento de la Propiedad Industrial, se encuentran estipuladas en el capítulo VIII. Tal procedimiento, se lleva ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México (Art. 65). De esta forma, las resoluciones administrativas emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial relativas a la falsificación o uso legal de marca, pueden ser recurridas ante los Jueces mencionados dentro de los 15 días siguientes de haber sido pronunciadas. Ante la sentencia del Juez de Distrito correspondiente, cabe a su vez la apelación ante el Tribunal de Circuito (Art. 71).

⁴⁶ Ibidem. Pág.17

2.3.8. Código Penal de 1929.

La presente disposición jurídica fue publicada el 5 de octubre de 1929 y entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año.

Considerándose, que si la Ley Marcaría de 1903 había derogado el articulado relacionado con nuestra materia del Código Penal entonces vigente, adquiriendo éste una función meramente supletoria de dicha Ley, así como posteriormente del ordenamiento de nuestra materia de 1928, no tiene mayor sentido que la presente disposición legal trate nuevamente la materia marcaría de manera tan amplia. Asimismo, es de mencionarse que la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de junio de 1928 y su reglamento, vienen a ser ordenamientos autónomos de nuestra materia, no habiendo por lo tanto necesidad de que este Código Penal se sumara a su normación. Es debido a esta doble normatividad, que el delito sufre un doble tratamiento, siendo, sin embargo, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 la disposición especial, que consecuentemente prevalece sobre el Código Penal, al cual, como mencionábamos, le toca una función meramente supletoria. Confirmamos esta situación en el Artículo 694 de este ordenamiento jurídico, que dice:

"Las disposiciones contenidas en este Capítulo no se aplicarán en los casos relativos a.. marcas industriales y de comercio..., sino en lo que no estuviere previsto en las leyes especiales de esas materias, o no se opusiere a lo establecido en ellas".⁴⁷

⁴⁷ LEYES PENALES MEXICANAS 3, Código Penal de 5 de octubre de 1929, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Talleres Gráficos de la Nación No 80, México 2 D. F., diciembre 1979. Pág. 237.

Ahora bien, en términos generales, el Código Penal contempla lo siguiente, respecto a la falsificación de marcas.

El primer término se refiere en su artículo 683 a la venta de productos que ostenten una marca falsificada, ocultando el vicio que sufren, imponiéndose, a quienes comercialicen tales productos, una pena equivalente al de la estafa, señalada en el artículo 159.

Prosigue este ordenamiento en su artículo 686 con la sanción de arresto por más de seis meses y multa de treinta días de utilidad por la falsificación de una marca, así como al que haga uso de las marcas falsas, y al que emplee las verdaderas en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos. A quienes, sin embargo se procuren las verdaderas marcas, y hagan uso indebido de estas en perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular, se les impone la mitad de las penas mencionadas. Estas penas son impuestas sin perjuicio de las sanciones mayores en que incurran los reos, si llegan a realizar el delito que se propusieren (Art. 688).

Mas adelante encontraremos el Artículo 766 que establece lo siguiente:

"Se impondrá segregación hasta por dos años y multa de diez a cincuenta días de utilidad o una sola de estas sanciones, a juicio del juez":

1. - Al que ponga a los efectos que fabrique o expendá una marca ya registrada legalmente; ...".⁴⁸

⁴⁸ Ibidem. Pág. 34.

El Artículo 767 sanciona con un arresto hasta por seis meses y multa de cinco a veinte días de utilidad, o una sola de estas sanciones a juicio del Juez, al que, sin ser autor de los hechos que enumera el artículo 766 dolosamente venda, ponga en venta o circulación, efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

El Artículo 774 define a los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas y todo aquel que las venda o ponga en venta o circulación, como coautores, cómplices, etc., de acuerdo con los principios establecidos en la parte general del código en estudio.

El Artículo 770 señala como agravante de cuarta clase el uso ilegal de una marca registrada, si la marca ilegal es además registrada en la Oficina de Patentes. Considero que este planteamiento resulta superfluo, basándonos en lo establecido ya en la Ley Marcaría de 1928 y su reglamento, que hacía el registro por parte de un tercero, de una marca ya previamente registrada, para amparar los mismos productos, prácticamente imposible. Tomando en consideración esta circunstancia, pasamos a citar a continuación dicho artículo:

"Cuando, en el caso previsto en los dos artículos anteriores, la marca hubiere registrado en la Oficina de Patentes, esta circunstancia se considerará como agravante de cuarta clase".⁴⁹

Por último, encontramos relacionado a nuestro tema dentro de este ordenamiento, al artículo 776, que establece:

⁴⁹ Ibidem. Pág. 35.

“Las sanciones señaladas en el artículo anterior, se entienden sin perjuicio de las que correspondan al mismo hecho, cuando el nombre comercial, indebidamente usado, se haga figurar acompañando a una marca y formando parte de ella, siempre que el uso de la marca constituya un delito; en este caso se observarán las reglas de acumulación”.⁵⁰

2.3.9. Ley de la Propiedad Industrial

La presente Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de Diciembre de 1942 y entró en vigor al día siguiente.

Este ordenamiento define a la marca en su artículo 97 de la siguiente manera:

“Puede constituir una marca..., los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase”.⁵¹

El registro de la marca tiene características constitutivas de derechos, partiendo del hecho que el Artículo 96 establece que toda persona que use o quiera usar una marca para distinguir los Artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de su uso, mediante el registro correspondiente en la Secretaría de Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente

⁵⁰ Ley de la Propiedad Industrial. Ob. Cit. Pág. 20

⁵¹ LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, Marcas, Pesas, Medidas y Energía Eléctrica, Ley de Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942, Ediciones Andrade, S.A., México, Noviembre 18. 1963. Pág. 19.

Ley y su reglamento. De igual derecho gozan los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar su procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los haya producido.

Sin embargo, no implica el derecho al uso exclusivo de una marca, obtenido mediante su registro, efectos contra un tercero que haya explotado ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro (Art. 99). En tal caso, según señala el Artículo 100, si la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud, dentro de los tres años de efectuado el anterior, queda la marca registrada sujeta a lo que previene la facción II del Artículo 200 de la ley que se comenta, es decir, a sufrir un procedimiento de nulidad.

Otra excepción a la regla de la prohibición de uso de una marca registrada sin consentimiento y licencia de su titular, es la asentada en el Artículo 109, que dice:

“Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido por una persona distinta del registrante que, no obstante estar usándola, la hubiere dejado caducar por falta de renovación éste último, en ejercicio del derecho que confiere el Artículo 99 de esta Ley, y con las limitaciones establecidas para esos casos, podrá seguir haciendo uso de la misma, como marca no registrada, pero no tendrá los derechos que conceden las fracciones II del Artículo 200, y 201 de este ordenamiento”⁵², o sea de obtener la nulidad de dicho registro.

⁵² Ibidem. Pág. 22.

Ahora bien, de la lectura del Artículo 105 de esta Ley, sale a la luz el hecho consistente en la no posibilidad de la existencia de un doble registro para una marca idéntica. Dicho artículo dice:

“No serán registrables” como marca:

Fracción XIV.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. En consecuencia no será registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aún en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anteriormente vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial...”⁵³

⁵³ Ibidem. Pág. 39.

CAPITULO TERCERO

3. MEDIOS DE PROTECCION DE LAS MARCAS.

Los Derechos derivados del registro de las marcas, consistentes principalmente en el derecho a su **uso exclusivo**, son protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, **garantizando el goce y disfrute a su titular o licenciatario**, de igual forma la codificación en cita, trata de garantizar una **competencia legal** entre las empresas que elaboran o prestan servicios de la misma clase en que se encuentran registradas sus marcas, hablemos por ejemplo de los registros marcarios NYKE, REEBOCK, ADIDAS, etc.

La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las denominaciones desde el momento en que son utilizadas por una persona física o moral para distinguir productos o servicios, son sujetas de derechos; es decir desde ese instante poseen **un derecho de anterioridad con relación al uso posterior que otras personas hagan de la misma denominación** en una misma clase de productos o servicios.

Al momento **de presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**, se origina un bloqueo de solicitudes presentadas por terceros con posterioridad, para marcas de productos o servicios iguales o similares en la misma clase, **EVITÁNDOSE DE ESTA FORMA QUE CUALQUIER PERSONA SE APODERE DE LA MARCA.**

3.1. VIA ADMINISTRATIVA.

Una vez obtenido el registro marcario y toda vez que los derechos derivados del mismo se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales, el titular o licenciataria de éstas, puede ejercitar todas y cada una de las acciones legales administrativas y penales que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, entre las que podemos destacar **los procedimientos de infracción y nulidad, en la vía civil la reparación de daño y en la materia penal la reincidencia en la comisión de las conductas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la referida y la falsificación de marcas registradas**, medios de protección que a continuación explicaremos.

3.1.1. LA NULIDAD DE LAS MARCAS.

El presente Procedimiento Contencioso tienen su fundamento en el Artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, se promueve cuando el titular o licenciataria del registro marcario tiene conocimiento de que una marca ha sido otorgada indebidamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se encuentra invadiendo su marca; como se ha expuesto en el Capítulo Primero de la presente tesis, para poder interponer el citado procedimiento, es necesario que la parte promovente tenga interés jurídico para ello, es decir debe por lo menos presentar una solicitud de registro de marca ante el IMPI en la misma clase de la marca de la cual pide su nulidad, ser titular o licenciataria de una marca, en éste último caso la licencia debe estar inscrita ante dicho Instituto; lo anterior de conformidad con lo establecido por el Artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial que a continuación se transcribe:

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

Por otra parte el Artículo 155 de la misma ley, establece que la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando **tenga algún interés la federación.**

Las hipótesis de nulidad está prevista en cinco fracciones del Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y al efecto establecen:

Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro de una marca será nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece una serie de requisitos para que la marca pueda quedar registrada ante el IMPI, atendiendo a lo establecido por los Artículos 89, 90, 113 a 131 de la Ley de la Propiedad Industrial y 53 a 68 de su Reglamento, cuando éstos no son cumplidos, puede estar en la hipótesis que ahora analizamos.

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

La primera causal que contiene el elenco de hipótesis de este artículo, lo incorpora una declaración general respecto de la nulidad de un registro de marca otorgado en violación a las disposiciones de la ley. Dada la expresa redacción del precepto, resulta fundamental que sea vinculado, para su actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estima han sido violadas en la concesión del registro.

Desafortunadamente, esta fracción no lleva a cabo una discriminación del tipo de disposiciones que eventualmente pueden invocarse como vulneradas para la actualización de esta hipótesis, lo que suele provocar que se presenten demandas claramente temerarias, pero que debido a la inaplicablemente amplia redacción, encuentran un riesgoso soporte para su procedencia".⁵⁴

La citada acción de nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del precepto legal ya invocado.

Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro de una marca será nulo cuando:

⁵⁴ Jalife Daher Mauricio.- "COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Editorial MC GRAW HILL.- México, D.F. 1998. Págs. 299 - 301.

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

La citada causal de nulidad es una de las que con mayor frecuencia es invocada por los promoventes ante el IMPI, basada principalmente en el mejor derecho de uso de la marca. "El precepto guarda una estrecha relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo 92 de la LPI, que establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste"⁵⁵

Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro de una marca será nulo cuando:

⁵⁵ Ibidem. Pág. 303.

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

Esta causal de nulidad versa sobre el otorgamiento de datos falsos, proporcionados por el solicitante del registro marcario, debiéndose entender por datos falsos una expresión o manifestación de información imprescindible para el registro marcario, es decir la fecha del primer uso de la marca, datos específicos del establecimiento y productos o servicios que ampara la marca, y no sobre los posibles datos que por causas externas a la voluntad del solicitante hayan sido colocados por **error**.

Algo importante que se debe tomar en cuenta al momento de presentar nuestra solicitud de nulidad, invocando la causal que en estos momentos se analiza, es el hecho de que el promovente debe aportar todos y cada uno de los medios de prueba, tendientes para acreditar los supuestos datos falsos proporcionados en la solicitud de registro por el titular del registro marcario, toda vez que la propia Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 190 así lo establece, por ejemplo: cuando la causal versa sobre **la expresión de la fecha de primer uso de la marca**, manifestada por el Representante Legal de una persona moral, y se acredita con él un Testimonio Notarial que la empresa fue constituida después de la fecha de primer uso señalado en la solicitud, desprendiéndose además que la actividad empresarial de dicha sociedad mercantil empezó tiempo después de la referida fecha de primer uso, en este caso, sería procedente la declaración de nulidad del registro de la marca.

La acción de nulidad basada en la presente fracción, deberá ejercitarse en el término de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta

sus efectos la publicación del registro de marca en la gaceta publicada por el IMPI.

Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro de una marca será nulo cuando:

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

“Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.

La razón de que esta causal se presente con gran frecuencia, obedece a la circunstancia de que en nuestro país no existe procedimiento de oposición previo a la concesión del registro, en prácticamente todos los países se sigue un procedimiento para el registro de una marca, consistente en que, antes de proceder a su concesión, el registro es publicado y si cualquier tercero considera que éste puede afectarse, presenta su oposición con objeto de impedirlo.

Una vez presentada la o las oposiciones, se sigue el incidente en que se exponen los argumentos de las partes, hasta que la autoridad

determina si procede la concesión, por lo que el sistema de oposición funciona como filtro que evita que posteriormente el titular de un registro tenga como única opción nulificar el registro que ha sido otorgado en detrimento de sus derechos.”⁵⁶

La citada acción de nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del precepto legal ya invocado.

Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El registro de una marca será nulo cuando:

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

“... en la mayoría de los casos este tipo de conductas se revelan como ventajosas por la negativa de la empresa nacional a ceder los derechos correspondientes en favor de la empresa extranjera. De hecho, la posesión de los derechos registrales se convierten usualmente en fuente de intrincadas disputas, ya que las empresas nacionales que ven peligrar su posición como distribuidoras o representantes de una marca extranjera, acuden a este recurso para negociar sobre mejores bases la prórroga o terminación de los contratos.

⁵⁶ Ibidem. Pág. 308

La inclusión de esta disposición, que es una novedad en la LPI desde 1991, obedece al reconocimiento de que en la práctica se presentan con regularidad casos de esta índole, en los que, desde una base moral, se puede considerar que la empresa extranjera es despojada de los derechos sobre sus marcas, precisamente por parte de quien, en teoría, les debe mayor fidelidad, esto es, sus representantes o agentes".⁵⁷

La citada acción de nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del precepto legal ya invocado.

3.1.2. MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Cuando el Titular o Licenciario de una marca, observan que la misma está siendo invadida por terceras personas, puede iniciar el procedimiento contencioso de solicitud de infracción administrativa, de igual forma dicho procedimiento podrá iniciarse de oficio, siempre y cuando el promovente tenga interés jurídico en el asunto y funde su pretensión, lo anterior con fundamento en lo establecido por el Artículo 189 de la LPI. El procedimiento en comento se tramita y resuelve conforme a lo establecido en el TÍTULO SEXTO de la codificación ya referida, aplicándose supletoriamente en Código Federal de Procedimientos Civiles.

El IMPI dentro del procedimiento administrativo de infracción puede adoptar las siguientes medidas precautorias:

⁵⁷ Ibidem. Pág. 312.

Artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.- *En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:*

- I. *Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;*
- II. *Ordenar se retiren de la circulación:*
 - a) *Los objetos fabricados o usados ilegalmente.*
 - b) *Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por ésta Ley;*
 - c) *Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y*
 - d) *Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b), c), anteriores;*
- III. *Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;*
- IV. *Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;*
- V. *Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituya una violación a las disposiciones de este Ley,*
y
- VI. *Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones*

anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para poder llevar a cabo las medidas precautorias establecidas con antelación, el Instituto deberá requerir al promovente lo siguiente:

Artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;*
- b) Que la violación a su derecho inminente;*
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y*
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.*

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de la propiedad industrial.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza.

De la lectura de los artículos anteriores, se desprende que la Ley de la Propiedad Industrial **prevé medidas precautorias**, mediante las cuales las personas que están siendo afectadas en sus derechos marcarios, tienen la facultad de evitar se sigan lesionando éstos; pudiéndose asegurar la mercancía ilícita o bien clausurándose los servicios prestados por el presunto infractor, decidiendo el Instituto al dictar su resolución definitiva, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Otra situación importante que necesitamos indicar, es en el aspecto de que el solicitante de la medida precautoria, debe exhibir fianza suficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan causar a la persona contra quien se haya dictado la medida cautelar y para que en el caso de que la misma no sea suficiente, la autoridad administrativa requerirá al promovente exhiba una ampliación de esta en el término de 3 días.

Cuando se causan daños al presunto infractor por las medidas precautorias dictadas en su contra, el promovente deberá cubrir los daños y perjuicios causados; siendo esto procedente en los siguientes casos:

Artículo 199 Bis 3 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- I. *La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y*
- II. *Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida.*

Al momento en que se lleva a cabo la Visita de Inspección por parte de los Inspectores del IMPI y se imponen las medidas precautorias ya precisadas, el probable infractor tiene un término de 10 días para manifestar lo que a su derecho conviene, pudiendo exhibir contrafianza para dejar sin efecto la medida precautoria dictada en su contra, misma que será nuevamente fijada por el IMPI.

Por otra parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podrá modificar los términos de la medida que se haya tomado, con base a las manifestaciones formuladas por el probable infractor, lo anterior deja ver que la ley de la materia, trata siempre de no violar arbitrariamente el derecho de las partes en conflicto, considero que las medidas precautorias que se pueden adoptar dentro del procedimiento de solicitud de infracción administrativa, son eficaces, para evitar se sigan violando los derechos marcarios de los promoventes y por otra parte no se deja en estado de indefensión al infractor, en razón de que al exhibir contrafianza tiene la facultad de exigir se levante la medida decretada en su contra.

La desventaja de las medidas precautorias las observamos al momento en que la autoridad fija la fianza al promovente, toda vez que

éste en su escrito de solicitud de infracción manifiesta qué tipo de producto o servicio va a ser sujeto de la medida cautelar, señalando el costo de los mismos; pero es el caso que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fija en ocasiones fianzas excesivas, fundándose para ello en lo establecido por el Artículo 199 Bis 1 último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, omitiendo tomar en cuenta la gravedad e importancia del asunto, lo que deja en ocasiones en estado de indefensión al promovente y aún mas cuando se trata de personas que no cuentan con una base económica fuerte, sino, apenas tratan de comercializar su producto amparado por una marca y si ésta se encuentra invadida, es muy difícil exhibir la fianza requerida por la autoridad administrativa, aunado a lo anterior, es preciso señalar los trámites a veces tan complicados para la tramitación de las fianzas, por los requisitos que se piden.

Lo más viable en este sentido, es de que la autoridad tome en cuenta lo que los promoventes le manifiestan, valoren adecuadamente la gravedad de la infracción y fijen fianzas más acordes a la realidad.

3.1.3. INFRACCION ADMINISTRATIVA.

El Procedimiento Contencioso de solicitud de Infracción Administrativa se encuentra previsto en el Capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial, pueden ser promovidas de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o a petición de parte que tenga un interés jurídico, tratándose de infracciones por el uso de marcas, éstas las encontramos previstas en las fracciones **III, IV, V, VII, VIII, XVIII, y XIX del Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial**, previo al análisis de las presentes fracciones, definiremos lo que se entiende por USO.

TERMINO COMUN DE LA PALABRA USO.- " (Lat. USUS, deriv. de uti, USAR) // Práctica Habitual de una cosa // Modo Habitual // Derecho de servirse de una cosa ajena.

USAR: *Utilizar una cosa // Utilizar uno de los beneficios de algo // Poner en práctica // intr. Acostumbrar Tener costumbre.*" ⁵⁸

TERMINO JURIDICO DE LA PALABRA USO.- " (D.Ci.) Concepto. Con base en el artículo 524 del C.C. podemos definir el uso como aquel << derecho real limitado de goce, que da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente >>." ⁵⁹

El Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá que una marca está en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

De lo anterior podemos precisar que el Uso de una marca, se refiere a la utilización que se hace de esta, con la finalidad de obtener un beneficio, el uso se puede dar al identificar productos o servicios con las denominaciones que se encuentran en el mercado debidamente protegidas, por ejemplo al colocar una etiqueta en un pantalón de mezclilla con la

⁵⁸ DICCIONARIO ACADEMIA ENCICLOPEDICO.- Editorial Fernández Editores. México, D.F. Pág. 547.

⁵⁹ DICCIONARIO ESPASA JURIDICO. Editorial Espasa. México, D.F., 1998. Pág. 990.

leyenda **Lee**. Una vez establecido el concepto de Uso de Marca, pasemos al análisis de las INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS previstas en la Ley de la Propiedad Industrial.

De las Infracciones y Sanciones Administrativas.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

La presente hipótesis de infracción prevé una protección dirigida mas que nada hacia el público consumidor, toda vez que un producto o servicio al ostentar las siglas MR o R de marca registrada, previene su protección así como la posible calidad de esos productos o servicios, generando a su vez incertidumbre y supondrían un privilegio injustificado para las personas que lo hicieran sin razón alguna, por lo que considero es necesario sancionar la presente conducta de una manera más rigurosa.

“No se puede explicar por otro lado, la segunda parte del precepto, que determina que en los casos de nulidad o cancelación de un registro se cometerá la infracción hasta después de un año de la fecha en que quede firme la resolución correspondiente, toda vez que, en esos casos en particular, el antiguo titular del registro debe suspender de inmediato la

utilización de la marca, de manera que la posibilidad de que la indicación de "marca registrada" se siga empleando debe entenderse como suprimida.

En cambio, en los casos de caducidad (por ejemplo, por no practicarse la renovación de manera oportuna), en los que no existe obligación de suspender el uso de la marca por no existir derechos de terceros que puedan ser afectados al seguirse empleando la marca, se entiende como aceptable que la indicación de marca registrada puede seguirse aplicando por un año más. Así, la finalidad del plazo adicional puede entenderse como necesaria para que el antiguo titular pueda comercializar las mercancías ya distinguidas con etiquetas o empaque que inclúan tal indicación. " ⁶⁰

De la lectura de la presente fracción, se desprende que el BIEN JURIDICO TUTELADO POR LA NORMA, es **el uso reservado de las siglas MR o R, las cuales identifican que una denominación que ampara bienes o servicios está debidamente registrada y surtiendo todos sus efectos legales.**

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- 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;

"Cabe referir que esta hipótesis bien podría quedar fundida con la prevista en la fracción XVIII de este mismo artículo 213 de la LPI, ya que, a

⁶⁰ Jalife Daher Mauricio. Ob. Cit. Pág. 466.

partir de las reformas de 1994, la utilización de una marca idéntica a otra registrada, cesó de ser considerado delito y se reguló como infracción administrativa en la referida fracción.

Antes de las mencionadas reformas, usar una marca parecida a otra registrada, o usarla en forma idéntica, esto es, reproducirla en todos sus elementos, eran consideradas como situaciones que implicaban agravios de diverso grado, de manera que la imitación era tratada como infracción, mientras que la reproducción era sancionada como delito. **La propia práctica en nuestro país se encargó de demostrar que tal distinción resultaba absolutamente injustificada, ya que el mismo dolo existía en una conducta o en otra, y el mismo daño se causaba al signo materia del ataque, de esta manera se decidió, inteligentemente, dar el mismo trato a ambos supuestos.** De hecho, el tratamiento dispar que se dispensaba a estas conductas, generaba, que muchas veces, un competidor desleal adecuadamente asesorado, optaba por caer en la figura de la imitación de una marca, imprimiendo ciertos cambios menores a la misma, con tal de no ubicarse en el supuesto de la reproducción, evitando ser perseguido por la comisión de un delito. Este tipo de conductas, por su notoria mala fe, sin duda adicionaba un elemento que hacía referir la existencia de un claro ánimo de engañar y beneficiarse con ello.”⁶¹

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre

que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con otros productos o servicios protegidos por la marca;

La presente fracción tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso ilegal de una marca (fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial) al supuesto de que la misma sea emplazada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social.

Es evidente que el Legislador al señalar la presente conducta como infracción administrativa, es con la finalidad de proteger la acreditación de la marca y los derechos de uso que tiene su titular, sería injusto pensar que una persona que ya se ha esforzado por acreditar su marca ya sea de productos o servicios, tenga que ver que la misma es usada por una tercera persona como parte de UN NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, o viceversa, la persona que tienen registrado un nombre comercial, tenga que aguantar que el mismo se utilice como una marca.

De igual forma el Artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

⁶¹ Ibidem. Pág. 467.

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

De la lectura del Artículo anterior se desprende que la propia ley, previenen la comisión de la conducta analizada en la presente hipótesis, por ende la sanción debe ser mayor, pensemos entonces en tipificar la presente conducta.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

VII.- Usar, como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 90 de esta ley; " SIC.

En esta hipótesis no se afectan directamente derechos de una persona o empresa en particular, sino que se considera como indebida la

utilización como marca de signos que se califican como inapropiados para ese fin y que, de hecho, son definidos previamente por la Ley de la materia como marcas no registradas, en diversas fracciones del Artículo 90 de la codificación en cita, toda vez que los referidos signos, al ser usados como marcas, sufren el menoscabo indeseable, dadas sus especiales características y funciones.

Un aspecto importante en la presente infracción, es lo relativo al interés jurídico del promovente, solamente puede promover en el caso de las marcas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX y XIV. En principio sólo se encuentra legitimado para presentarla quien pudiera considerarse como afectado por el empleo del signo en cuestión, y que dicha facultad debe entenderse reservada a las entidades oficiales depositarias de la custodia de los signos, o que, en su caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de manera oficiosa estaría facultado para interponer este tipo de acciones.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

Respecto del empleo que el precepto prevé que se pueda hacer de una marca como elemento de un nombre comercial, no queda duda que es procedente considerar tal conducta como infracción administrativa, toda vez

que nada inhibe que el caso que pueda ser juzgado bajo los mismos parámetros que se aplican para los casos de marca a marca, ya que, siendo en lo básico el nombre comercial un instituto tutelar de derechos sobre signos distintivos, las reglas generales le alcanzan en la forma y términos convencionales.

No debe perderse de vista que la presente infracción, que consiste en emplear una marca como elemento de un nombre comercial no publicado, invariablemente es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones IV y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial, que regulan los casos en que se emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusión a la registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una marca idéntica a la registrada. Lo anterior dado que existe una superposición de figuras permitidas por la propia ley, en el sentido de que distinguir un establecimiento con un nombre comercial, puede ser amparado bajo esta modalidad, o en su caso, a través del registro de una marca de servicio.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

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

Esta hipótesis estaba considerada como delito en la Ley de la Protección a la Propiedad Industrial, pero como resultado de las reformas sufridas a la presente Ley en octubre de 1994, paso a formar parte de una infracción administrativa, situación que pone en desventaja al titular de la marca que se encuentra invadida, toda vez que no se castiga severamente a

las personas que obtienen un lucro indebido con la utilización de dicho registro marcario, así como causan un desprestigio y una competencia desleal al titular o licenciatario.

“Es sin duda un acierto que se sancione en la misma forma el empleo de una marca sin consentimiento, sea de manera idéntica o confundible a la registrada, ya que ambas conductas sugieren un resultado igualmente lesivo de los intereses del titular y de los consumidores, y ambas coinciden, también, en el ánimo que las inspira. De hecho, bajo esta diferencia que en el pasado se presentaba, consistente en que la imitación de una marca era tratada como infracción administrativa mientras que su reproducción era considerada delito, muchos usuarios ilegales alteraban de manera dolosa alguno de los elementos de la marca registrada, para aceptar de la figura delictiva.”⁶²

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

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

Este es uno de los supuestos que en la práctica se refiere con mayor frecuencia, toda vez que involucra a las empresas que comercializan los bienes considerados como ilegales, constituye un importante elemento disuasivo de la conducta infractora del fabricante.

⁶² Ibidem. Pág. 467.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el importante aspecto que el precepto exige para su actualización, consistente en quien "ofrece en venta" o "pone en circulación" los productos distinguidos ilegalmente como una marca, debe hacerlo "a sabiendas". Lo anterior tiene como principal propósito el de proteger al comercializador de buena fe, que no se encuentra en capacidad material de conocer y verificar la situación jurídica de todos los bienes que transitan por sus anaqueles.

Existen, desde luego, muy diversos criterios para determinar cuándo puede considerarse que el comercializador se encontraba en conocimiento de la situación de ilegalidad de los productos o servicios. Para algunos dicha condición se satisface por el solo hecho de que los registros de marca y demás actos ligados y referidos a este tipo de derechos son publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que pone de parte del comercializador el conocimiento de la titularidad de los derechos y en consecuencia, el eventual uso ilegal que una persona distinta del titular pudiera realizar.

El conocimiento que el precepto exige parece requerir de elementos más concretos que lo acrediten, ya que, de lo contrario, si bastara con el que deriva de la publicación de la Gaceta, la hipótesis podría ser omiso respecto de este requisito. Por lo tanto, para la actualización de esta hipótesis se requiere que se acredite, mediante evidencias confiables, que el comercializa los bienes ilegales contaba con información respecto de este hecho, lo que se puede acreditar, por ejemplo, exhibiendo la carta o comunicado que el titular del derecho hubiera dirigido a éste para advertirle de la ilegalidad de determinadas mercancías.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que haya sido alterada;

La intención de incluir esta infracción es manifiesta en el sentido de preservar la función de garantía y distinción que la marca cumple. Es evidente que un producto que ha sido alterado, no puede corresponder a las precisiones que el público espera de él, de manera que si éste, guiado por la presencia de la marca que lo identifica, lo adquiere, será afectado, y el propio signo distintivo sufrirá una merma en su confiabilidad. De hecho, ésta es una disposición que previene la comisión de graves actos de competencia desleal, como pueden ser los emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca rival, pueda recurrir a la alteración de los productos competidores.

En otras condiciones, la disposición persigue el sano propósito de preservar la función de distinción de la marca que fielmente se aplica a un producto de ciertas características, con objeto de que éstas no sean alteradas. Para entender la importancia de este precepto, basta con suponer que se trate, por ejemplo, contenidos, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

De hecho la alteración o adulteración de productos, más que una infracción en materia de propiedad industrial, es una conducta que constituye un delito.

Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Son Infracciones Administrativas:

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

La presente fracción persigue un propósito muy similar a la anterior, que consiste en preservar el vínculo que se establece entre la marca y el producto a que se aplica, considerando como ilegal la afectación material al signo distintivo.

En muchas ocasiones las demandas planteadas por titulares de derechos que están basadas en hechos relacionados con el uso ilegal de una marca, citan esta fracción como actualizada, lo que de ninguna manera es consistente con la naturaleza de la infracción, es menester que se trate de bienes o productos auténticos, y que el ataque a la marca que portan sea de carácter material, esto es, que de manera real se modifique, suprima o altere la etiqueta, empaque, o material en el que la marca aparezca.

Es evidente que en el caso en el que la marca registrada es igualmente empleada, como se establece en las fracciones IV y XVIII de este mismo artículo, los bienes distinguidos son falsos, esto es, ajenos a quien fabrica o avala los que se distinguen con la marca registrada.

Este supuesto se ajusta perfectamente a situaciones que suceden con regularidad en el mercado, en las que la marca que portan ciertos productos, usualmente calzado o vestuario, es sustituida por la de otro comerciante que adiciona estampados o accesorios a los mismos, eliminando la marca original.

Las sanciones que impone el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la comisión de las infracciones ya analizadas, son en apego a lo establecido por el Artículo 214 de la Ley de la materia y consisten en:

I.- Multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

II.- Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por 90 días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Ahora bien la autoridad administrativa para imponer estas sanciones debe tomar en cuenta: a) El carácter internacional de la acción u omisión constitutiva de la infracción. b) Las condiciones económicas del infractor y c) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

3.1.4. REPARACION DE DAÑO.

Se entiende por **daños y perjuicios**: *“La comisión de un delito genera – además de la responsabilidad criminal o << castigo >>- una responsabilidad civil como consecuencia de los daños y perjuicios que el delito causó a las víctimas, por ello los daños y perjuicios producidos deben ser << compensados>> de tal forma que los daños causados por el delito deberán de*

repararse y los perjuicios has de indemnizarse, reparación e indemnización a costa de quien cometió el delito' ⁶³

La propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 221, establece que las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, **se impondrán además de la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común** y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente; el artículo 221 BIS de la ley en cita, señala que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, **en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios** que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.

De la lectura de los preceptos legales ya citados, se desprende que la posibilidad de que la propia ley administrativa pose la facultad para condenar al infractor el pago de los daños causados al promovente de la infracción, pudiendo ser calculados en base a los productos que se aseguraron en la visita de inspección, en el caso de que la parte actora haya solicitado la practica de alguna medida precautoria, consistente en el aseguramiento de mercancía o bien con los medios de prueba que obren en el procedimiento contencioso, tendientes a acreditar en qué grado se usó la marca por el infractor.

Pero "... como bien se sabe, nuestro sistema jurídico no contempla posibilidad alguna de que se obtenga el pago de daños y perjuicios

⁶³ DICCIONARIO ESPASA JURIDICO. Editorial Espasa. México, D.F., Pág. 277.

a favor de una parte que lo estime procedente, si no es mediante juicio seguido ante autoridad competente, en el que se determine la procedencia de la acción intentada.

La comisión de una infracción administrativa trae como consecuencia la imposición de las sanciones previstas en el artículo 214 de la LPI, las cuales deben ser entendidas como una pena que tiene por objeto castigar al infractor, y generar los deseables efectos del ejemplo, no sólo para el agente económico infractor, sino para la comunidad entera".⁶⁴

Lo anterior, de ninguna manera desvía el hecho de que la infracción que se comete en agravio del titular de derechos de propiedad industrial, causa inevitablemente daños y perjuicios

El Daño Moral en Asuntos de Marcas.

El daño moral se entiende como "aquel que afecta a la vida de una persona, a su bienestar, a su honor, etc."⁶⁵

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual.

⁶⁴ Jalife Daher Mauricio. Ob. Cit. Págs. 299 - 301.

⁶⁵ De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. Pág. 243.

Aunque en principio el concepto de daño moral resulta aplicable únicamente a las personas físicas, éste se ha entendido como extensible a las personas morales. En el caso específico de empresas titulares de registros de marca, el daño moral se hace plausible en la circunstancia del desprestigio que se origina el emplear la marca en productos o servicios distintos a los del titular, normalmente de menos calidad que los de éste. Una marca que es conocida por cierta clientela que la prefiere, es evidente que sufra un deterioro en su imagen al ser utilizada ilegalmente por otro comerciante en productos que no responden a las cualidades del producto original, lo que sin duda genera el derecho a ser resarcido por tal daño.

Son incontables los casos de marcas protegidas que al ser empleadas indiscriminadamente por terceros ajenos a su titular, desde luego careciendo de consentimiento, convierten a dicha marca en un signo que ya no resulta "confiable" ante el consumidor, por no ser atributivo de un origen cierto y determinado de los productos, llegando la marca a desprestigiarse al grado de dejar de resultar importante hasta para su propio titular. De hecho las cantidades que se pueden reclamar por el daño moral derivado del uso ilegal de una marca, ocasionando que éste pierda su poder de atracción frente al público consumidor, lo que resulta ser de mucha mayor gravedad que lo que el titular pudiese haber perdido por las ventas no realizadas o las regalías no cobradas.

Precisamente por ello, la propia legislación civil establece que, como parte del resarcimiento por daño moral, la sentencia condenatoria puede obligar al responsable a que a su costa se publique un extracto de la sentencia en los medios informativos, a fin de restaurar, en lo posible, la imagen de que gozaba el afectado antes de la violación a su derecho.

Para la cuantificación del daño moral es necesario recurrir criterios hasta cierto punto subjetivos, sin embargo, existen algunos parámetros objetivos que sirven como referencia para determinar la cuantía a reclamar por este concepto, cuando una marca es igualmente empleada por un tercero. El aspecto más importante a considera, es la difusión, fama, prestigio y aceptación de la marca imitada o reproducida ilegalmente, por cuanto el daño que se provoca resulta proporcional al prestigio de ésta, que es el elemento preponderante en la determinación del valor intrínseco de la marca.

3.2. VIA PENAL .

Las acciones POR LA VIA PENAL que los titulares o licenciarios de una marca, pueden ejercitar en contra de terceras personas que USEN O FALSIFIQUEN ésta, se encuentran contempladas en las fracciones I y II del Artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:

ARTICULO 223. Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme:

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por esta ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.

LA REINCIDENCIA PENAL.

La Ley de la Propiedad Industrial considera a la reincidencia como cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción, las conductas por el uso ilegal de una marca las encontramos en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI del citado artículo 213, conductas que ya fueron analizadas en el presente capítulo.

El ilícito de reincidencia, se configura cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha infraccionado a una persona ya sea física o moral, por la comisión de alguna de las conductas referidas en el párrafo que antecede y el infractor vuelve a cometer la conducta por la que fue infraccionado, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la autoridad competente dictó su resolución; es preciso aclarar que la ley de la materia, también contempla en su artículo 218 la reincidencia administrativa, en la cual se deben dar los supuestos que se han mencionado, cuya sanción será el doble de la multa que se le haya impuesto en la primer infracción.

Cuando el infractor vuelve a cometer la conducta después de dos años, no se considerará como reincidencia, sino simplemente una infracción administrativa.

La ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 1903, castigaba con un a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos al que pusiera en los objetos que falsificara o expendiera una marca registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares, para el caso de reincidencia se aumentaría una mitad mas de las penas impuestas, y por cada nuevo caso de reincidencia se agravaría la pena con una mitad mas, el ordenamiento legal en cita definía al reincidente como todo aquel que hubiera cometido el nuevo delito de que se le acusara, antes de que hubieran transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que hablaba esta ley, y aunque el anterior delito se hubiera referido a otra marca distinta de aquella con la que contraiga el nuevo delito.

Comparando los ordenamientos legales citados, se desprende que en la ley de marcas y avisos y nombres comerciales de 1903, se da una mayor protección a los titulares de las marcas debidamente registradas, contemplaba un termino más amplio que el de la vigente ley de la Propiedad Industrial para considerar una segunda infracción como reincidencia.

EL DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA.

El ilícito en cuestión se configura cuando el sujeto activo reproduce de manera total o parcial los productos o servicios amparados por las marcas registradas; conducta realizada de manera dolosa, es decir, que el sujeto activo conocía las consecuencias de derecho y aún así realizó la conducta; esto en una escala comercial entendiéndose como ésta a la venta de los productos o servicios en donde se encuentra reproducida la marca, no

se requiere que el sujeto activo realice una comercialización amplia de la marca falsificada, basta que estos se comercialicen de manera unitaria.

La propia ley de la materia, exige que para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previamente citados, se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Previo a las reformas que sufre la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en el mes de octubre de 1994, se consideraban como delitos:

ART. 223 de la Ley de Protección y Fomento a la Propiedad Industrial. 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;

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 haya sido alterada;

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 en 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;

De igual forma en la legislación de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en su artículo 225, establecía que para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la SECOFI, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

De la lectura de los anteriores tipos penales previstos tanto en la de Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial como en la actual Ley de la Propiedad Industrial, considero que en la derogada legislación se protegían más los derechos marcarios, toda vez que las conductas tipificadas como delitos en la LFPPI ahora son consideradas en la LPI como infracciones administrativas, y sólo en el caso de que el infractor reincidencia en la comisión de la conducta se considerará como delito.

Por otra parte se contempla la conducta típica falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial, es un ilícito que en la práctica se ha hecho difícil de acreditar, en razón de que el modo operandi de los delincuentes o falsificadores de marcas (piratas), ha rebasado por mucho la eficacia jurídica de la norma; ahora los "piratas" trabajan a manera de rompecabezas, elaborando aisladamente cada una de las partes del producto a falsificar, así difícilmente el Agente del Ministerio Público de la Federación logra la detención de los probables responsables en conjunto.

CAPITULO CUARTO

4. - EL DELITO DE REINCIDENCIA POR EL USO ILEGAL DE UNA MARCA

No todos los delitos se encuentran contemplados por el Código Penal, existen diversos ordenamientos jurídicos en nuestro Sistema Jurídico Mexicano, como las leyes especiales, en las que se describen aquellas conductas que son consideradas como ilícitas, la Ley de la Propiedad Industrial en su Capítulo III, artículo 223 fracción I, tipifica el delito que nos ocupa y es el de **reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme**, precepto legal que se correlaciona de manera directa con el artículo 218 párrafo segundo de esa misma ley, el cual define que la reincidencia para los efectos de esa ley será cada una de las **subsecuentes infracciones** a un mismo precepto, **cometidas dentro de los dos años siguientes** a la fecha en que se emitió la resolución relativa a dicha infracción.

Las fracciones del artículo 213 que se relacionan directamente con el uso de una marca son las previstas por las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI, las cuales ya fueron materia de análisis en capítulos anteriores.

El titular del registro marcario o su licenciatarario tienen la facultad de lograr la penalización del reincidente a las conductas previstas en las fracciones II a XII del artículo 213, una vez que la primera resolución de infracción ha quedado firme y se vuelve a emitir una segunda infracción al

mismo precepto legal en un término no mayor de dos años; la forma para obtener esto, es a través de una QUERRELLA ante el Ministerio Público de la Federación (por ser un delito Federal por el tipo de Ley que lo contempla); la cual debe ser interpuesta por la persona que tenga interés jurídico y fundamente su pretensión, la querrella en comento debe contener los siguientes requisitos:

- I.- Nombre del denunciante y, en su caso de su representante,
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Ubicación del lugar donde se presume la realización del delito (precisar o identificar al sujeto activo);
- IV.- El objeto de la denuncia, detallando este en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos y
- VI.- Los fundamentos de derecho.

Así mismo, deben presentarse junto con la querrella los documentos y constancias en que se funden la acción y aportarse las pruebas correspondientes (registro de marca o licencia de uso o cesión de derechos inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, muestras físicas (productos falsificados llamados comúnmente piratas, notas de venta, facturas, fotografías, etc.).

Una vez presentada la querrella y radicada en la mesa de las Fiscalías Especiales en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial de las diversas Subprocuradurías A, B o C de la Procuraduría General de la República según competa; el Agente del Ministerio Público investigador comprobará la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los sujetos activos, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional vigente.

El Ministerio Público de la Federación, durante la etapa de Averiguación Previa citará al probable responsable para que rinda su declaración ministerial sobre los hechos que se le imputan; esta fase tiene como objetivo establecer el tiempo y circunstancias de la comisión del delito, entendiéndose que la conducta del probable responsable se adecua a la conducta que señala el delito. Pudiendo la autoridad ministerial admitir pruebas testimoniales, periciales, inspecciones oculares, fe ministeriales e informes de policía judicial federal y las demás que considere necesarias para la debida integración de la indagatoria.

De la misma forma la ley prevé como requisito de procedibilidad que para proceder al ejercicio de la acción penal se requiere de un dictamen técnico emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo anterior en apoyo a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, basándose el director del Instituto en las actuaciones de averiguación previa, emitiendo sus conclusiones correspondientes, determinando si es o no reincidente el denunciado en la comisión de la conducta que se imputa; **hecho lo anterior y acreditado el cuerpo del delito así como la probable responsabilidad del denunciado**, el Agente Investigador ejercita acción penal, solicitando al Juez de Distrito en materia Penal el libramiento de la orden de aprehensión y en su caso la reparación del daño, una vez que se consigna la indagatoria, el Juez de que conoce de la misma abre una causa auxiliar, analizando si se encuentran reunidos los requisitos que señalan los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales para estar en posibilidad de librar la orden de aprehensión en contra del presunto responsable; una vez que el indiciado es aprehendido, la Policía Judicial Federal lo pone a disposición del Director del Centro de Readaptación Penal, quien a su vez lo deja a disposición del Juez que conoce del asunto; dentro del termino de 48 horas se procede a tomarle la declaración preparatoria al indiciado, dentro de las 72 horas a partir

de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial se deberá dictar el auto de término constitucional ya sea de libertad por falta de elementos, de sujeción a proceso o formal prisión, lo anterior cuando la Averiguación Previa se consigna sin detenido, fuera de esta situación, es decir cuando el delincuente se detiene en flagrancia el Ministerio Público debe integrar la indagatoria en un término de 72 horas para que resuelva su situación jurídica y de ser procedente ponga al probable responsable a disposición del Juez y éste en el término de 48 horas proceda a tomarle su declaración preparatoria y dentro de las 72 horas se le dicte el auto de término constitucional que puede ser de libertad por falta de elementos, de sujeción a proceso o formal prisión, pudiendo este último término ampliarse hasta por el doble de tiempo; procediendo cuando se trate de auto de formal prisión o sujeción a proceso a abrir el término probatorio para que el procesado a través de su defensa y el Ministerio Público de la Federación aporte los elementos de prueba necesarios al Juzgado o bien la parte ofendida en su carácter de coadyuvante, ya sea en procedimiento sumario u ordinario el término varía. Admitidas las pruebas, se fija fecha para su desahogo de acuerdo a la naturaleza de la prueba (pericial, testimonial, confesional, testimonial, etc.), posteriormente se ordena cerrar la instrucción, fijando término para que el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado y la defensa formulen conclusiones, dentro de los siguientes quince días, se cita a las partes para oír sentencia, la cual es susceptible de ser recurrida por cualquiera de las partes (la defensa o el M.P. de la F. adscrito al Juzgado), ante un Tribunal de alzada, a saber el Tribunal Unitario de Circuito o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez precisado el ilícito a estudio, su fundamento y una breve explicación del desarrollo del procedimiento penal, analizaremos los elementos

que constituyen el ilícito contemplado en la fracción I del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a continuación se transcribe:

Artículo 223. Son delitos:

Fracción I: Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de ésta ley una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

4.1. LA CONDUCTA.

Para la realización del delito de reincidencia por el uso de una marca registrada, se requiere que exista la conducta, mas que un elemento del ilícito es la base de su estructura; la conducta de acuerdo a sus fines es definida como "un movimiento o inactividad corporal".⁶⁷

A mayor abundamiento, la conducta en su formación, pasa siempre por las siguientes etapas:

4.1.1. - LA ETAPA INTERNA.

La etapa interna, es aquella que se da en la esfera de pensamientos, o sea en el interior del sujeto, y en la que habrá que distinguir tres principales momentos en el desarrollo o formación de una conducta humana, que a saber son los siguientes:

1. - La fijación de fines, que dice que en toda acción que el hombre realiza siempre existe un primer momento, consistente en la posición o fijación de fines, algo que alcanza a comprender antes de realizar cierta

actividad, es decir, un objetivo hacia donde se encamina la actividad corporal del sujeto activo; que en el caso en concreto, sería la finalidad de reincidir en la comisión de las conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo en consecuencia dicho fin, relevante para el derecho.

2. - Selección de los medios y de las formas de realización de la acción para la realización del fin propuesto, es decir, dependiendo del fin que el sujeto se haya propuesto, es como va a determinar en qué forma lo va a alcanzar y cuáles son los medios que puede utilizar para ello; si la persona se fija como fin usar por cualquier medio, marcas sin el consentimiento de su titular con fines de lucro, puede seleccionar como medio las marcas más comerciales del momento o de moda, por ejemplo en ropa TOMY, LEVI'S, DOCKERS, GUESS, etc., reproduciendo los modelos, etiquetas y diseños industriales de los pantalones de mezclilla en maquiladoras clandestinas, así como llevar a cabo la etiquetación y venta de los mismos, en que forma se va desarrollando esta actividad, a que hora y en qué lugar, etc.

3. - La posibilidad de producción de consecuencias secundarias, que puedan producirse junto al fin principal, dependiendo del fin que el sujeto se haya propuesto y dependiendo de los medios que seleccione y de las formas de realización para la consecución de ese fin, puede plantearse la posibilidad de que se produzca alguna otra consecuencia secundaria junto al fin principal, que puede ser relevante o irrelevante para el Derecho Penal. Si lo que se propone el sujeto es reincidir en el uso de una marca en forma bien elaborada e imitada, de tal modo que las copias en el caso de pantalones de mezclilla no autorizadas, imiten en grado de confusión a los legítimos,

⁶⁷ IBIDEM pág. 85.

imitándolos fraudulentamente, en este caso se producen las consecuencias de derecho sujetas a estudio.

Si en estos tres momentos que surgen en la esfera del pensamiento, no sucede nada en el mundo exterior, todo esto resultaría irrelevante para el derecho penal, es decir que no se producirán las consecuencias penales, y por lo tanto no se le impondrá una pena a aquél que simplemente haya fijado un determinado fin u objetivo, aunque este sea antijurídico y reprochable por la sociedad en virtud de lo anterior se requiere si es etapa interna, se traduzca en actos externos para ser sujetos de sanción, al encontrarse en el supuesto normativo, toda vez que en este tipo de delito no se castiga la tentativa.

4.1.2. - LA ETAPA EXTERNA.

Esta consiste en la puesta en marcha de la actividad corporal, obteniendo un resultado, es decir, en el caso concreto, es el desarrollo de esa actividad corporal, hasta la consecución del fin propuesto, el reincidir en las conductas **III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial**, a mayor abultamiento esta etapa externa se compone de un proceso causal, que se divide en las siguientes etapas:

1. - Un movimiento corporal voluntario o sea la actividad o activación voluntaria que produce un cambio en el mundo exterior, (que es la manifestación de la voluntad en el mundo exterior) y que puede ser relevante o irrelevante para el derecho penal.

En esta primera etapa externa del delito, la voluntad funge como factor desencadenante del movimiento corporal, es decir, que el movimiento corporal es producto de la voluntad del agente y el cual se dirige a la consecución del fin u objeto claramente definido, que en el caso concreto consiste en los movimientos corporales tendientes a usar de manera reincidente una marca registrada.

2. - El segundo es el resultado, que es tratándose de acciones típicas, la lesión o puesta en peligro de un bien determinado bien jurídico, ese es el resultado de una acción penalmente relevante.

El resultado según lo considera el tratadista Maggiore como: "la consecuencia de la acción, que la ley considera decisiva para la realización del delito; o lo que es lo mismo, la realización del tipo fijado por la ley".⁶⁸

El delito que se analiza, se ve consumado, a partir del movimiento en que la conducta produce el resultado típico contenido en el artículo 223 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

La doctrina clasifica el resultado en: De índole jurídica o formal y naturalista o, material, que se define como:

- o Jurídica o Formal: Aquéllos resultados que provocan mutaciones en el mundo jurídico o inmaterial.
- o Naturalista o Material, los que producen una modificación en el mundo material, perceptible por los sonidos y con la existencia temporal o especial.

⁶⁸ PAVON VASCONCELOS. Francisco. "Manual de Derecho Penal Mexicano". Pugi. Peña, Federico. Derecho Penal, 1995. pág. 234.

En el delito de reincidencia por el uso de una marca registrada, produce un resultado de índole jurídico o inmaterial, consistente en la violación de los derechos patrimoniales, del titular de la marca, por la ausencia de autorización o consentimiento y así mismo se produce una modificación en el mundo material, de fácil apreciación, por los sentidos, al lanzar en el mercado copias de las marcas, imitando fraudulentamente las originales, dejando de percibir el titular o licenciatario de una marca el aprovechamiento económico que legalmente le corresponde.

A continuación procederemos a clasificar el delito en orden al resultado, basándonos en el maestro Porte Petit, que al respecto da la siguiente clasificación:

1. INSTANTANEO.
2. INSTANTANEO CON EFECTOS PERMANENTES.
3. PERMANENTES.
4. NECESARIAMENTE PERMANENTES.
5. EVENTUALMENTE PERMANENTES.
6. ALTERNATIVAMENTE PERMANENTES.
7. FORMALES.
8. MATERIALES.
9. DE LESION Y
10. DE PELIGRO.

A mi consideración sobre la base de diversos juristas de la materia, el delito en estudio se clasifica, en atendiendo al resultado, en delito de consumación indefinida, el delito que dura, cuyo tiempo legal continúa realizándose hasta que interviene alguna causa que lo hace cesar; en el caso

de reincidencia por el uso de una marca registrada, está compuesto de diversas actividades independientes que se suceden y prolongan en el tiempo, por lo cual su consumación se ve de igual forma prolongada, pues bien esta actividad ilícita produce la comercialización, almacenamiento, transportación y venta de los productos falsificados, que culmina al poner en las manos del público consumidor estos productos, obteniendo lucros indebidos y ocasionan una competencia desleal a los titulares o licenciatarias de marcas registradas y reconocidas.

Continuando con la clasificación del delito que se analiza de acuerdo al resultado, se considera también por ser un delito de lesión, los que se caracterizan porque una vez consumados causan un daño directo o efectivo en derechos jurídicamente protegidos por una norma prohibitiva.

Al respecto considero que se clasifica de lesión, debido a que una vez que se explotan por cualquier medio las marcas, se causa un daño o lesión a los derechos marcarios de los titulares o licenciatarios, derivando una afectación económica. Esta afectación se da cuando el producto original, deja de ser comprado por el público consumidor, adquiriendo uno de menor calidad (falsificado o pirata), que ostenta los signos distintivos y marca falsificada, lo que trae como consecuencia que dicho consumidor en adelante no adquiera más artículos o productos que ostenten las marcas clasificadas, aunque estos sean genuinos, lo que está pasando con la falsificación y comercialización de bebidas alcohólicas.

3. - En tercer lugar tenemos la relación de causalidad que debe darse entre el movimiento corporal y la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado "el resultado".

Esta tercera fase de la etapa externa de la conducta, básicamente consiste en la relación que existe entre el movimiento corporal, tendiente a la explotación por cualquier medio material (falsificación, venta, comercialización, etc.), de las marcas de la lesión de los derechos marcarios de su titular, toda vez que no existe de por medio consentimiento por parte de estos.

En conclusión podemos decir que en el delito a estudio, se requiere que el sujeto activo realice una conducta de acción externa dirigida a un fin bien definido de reincidir en las conductas sancionadas por el artículo 213 de la ley de la materia, por el uso de las marcas.

4.2. - TIPO Y TIPICIDAD

4.2.1. -EL TIPO.

El tipo se debe entender como la descripción legal de un delito, o bien, la abstracción plasmada en la ley de la figura delictiva. La ley penal y diversas leyes especiales contemplan abstractamente los tipos, los cuales toman vida real cuando en casos concretos un sujeto determinado incurre en ellos. De no existir el tipo, aún y cuando en la realidad alguien cometa una conducta que afecte a otra persona, no se podrá decir que aquel cometió un delito, por que no lo es y, sobre todo, no se le podrá castigar. Si no que más bien se estará en presencia de las conductas antisociales, que no son delitos.

Así el tipo penal que nos ocupa es el de reincidencia en atención a los artículos 223 fracción I, 218 párrafo II y como ejemplo la fracción IV. del 213.

La ley expresa como infracción administrativa 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.

Como elementos del tipo encontramos, ahora cuerpo del delito:

- a) Usar una marca parecida;
- b) En grado de confusión;
- c) A otra marca; (La ley omite decir que la marca debe ser registrada).
- d) Para amparar;
- e) Productos o servicios;
- f) Similares o iguales;
- g) A los protegidos por la registrada;
- h) Reincidencia en la conducta prevista en la fracción IV del artículo 213, establecida como infracción administrativa;
- i) Que la sanción administrativa impuesta respecto de la infracción quede firme;
- j) Y que la conducta es decir la reincidencia se lleve a cabo dentro de los 2 años siguientes a que la resolución haya quedado firme.

4.2.2. - LA TIPICIDAD.

Entendida como la adecuación de la conducta al tipo o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal. Así habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la abstracción

plasmada en la ley, así la tipicidad consistirá en hacer que cada pieza encuadre de manera exacta en el lugar que le corresponde.

Así y como lo desarrollamos el delito de reincidencia en atención a los artículos 213 fracción IV, 223 fracción I y 218 párrafo II, para que se configure requerirá: Usar una marca parecida; En grado de confusión; a otra marca; (La ley omite decir que la marca debe ser registrada). Para amparar; Productos o servicios; Similares o iguales; A los protegidos por la registrada; Reincidencia en la conducta prevista en la fracción IV del artículo 213, establecida como infracción administrativa; que la sanción administrativa impuesta respecto de la infracción quede firme; que se dé una segunda infracción y que la conducta es decir la reincidencia se lleve acabo dentro de los 2 años siguientes a que la resolución haya quedado firme. Si el agente emplease un medio distinto, aún cuando se presenten los demás elementos del tipo no habrá tipicidad, por faltar solo uno de ellos.

Dentro de nuestro sistema jurídico mexicano toma en cuenta "diversos principios supremos que constituyen una garantía de legalidad"⁶⁹:

- I. Nullum crimen sine lege No hay delito sin ley
- II. Nullum crimen sine tipo No hay delito sin tipo
- III. Nulla poena sine tipo No hay pena sin tipo
- IV. Nulla poena sine crimen No hay pena sin delito
- V. Nulla poena sine lege No hay pena sin ley.

Concluyéndose que en atención a lo preceptuado por la ley es requisito sine quanon que todas y cada una de las conductas previstas por el

⁶⁹ Irma G. Amuchategu i, Derecho Penal, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, Editorial Harta, México 1993, pág. 57.

tipo se configuren de lo contrario no habrá tipicidad y más aún no existirá delito.

4.3. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL.

SUJETOS.-

Antes de tratar directamente lo relativo al delito, es oportuno precisar quiénes son los sujetos y cuales son sus objetos, para así tener una idea más clara de dichos aspectos, que forman parte integral y necesaria de aquel.

“En el derecho penal, se habla constantemente de dos sujetos que son los protagonistas del mismo”⁷⁰. Ellos son el sujeto activo y el sujeto pasivo.

Sujeto activo entendido como la persona física que comete el delito, llamado también agente o criminal. Es conveniente afirmar desde ahora, que el sujeto activo siempre será una persona física, independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. Cada tipo como señala las calidades o características especiales que se requieren para ser sujeto activo, en nuestra hipótesis puede ser “un sujeto activo común no calificado, cualquier persona”⁷¹

De aquí se desprende que nunca “una persona moral o jurídica, podrá ser sujeto activo de algún delito, cabe mencionar, que en ocasiones,

⁷⁰ Irma G. Amuchategui, *Derecho Penal*, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, Editorial Harla, México 1993 pág. 35

⁷¹ César Augusto Osorio y Nieto, “Delitos Federales” Editorial, Pomua, 4ta Edición, México 1998, pág. 463.

aparentemente, es la institución la que comete un ilícito, pero siempre habrá sido una persona física la que ideó, actuó y, en todo caso ejecutó el delito.”⁷²

Con relación al sujeto pasivo esta figura es la persona física o moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente, también nombrada víctima u ofendido.

También se puede establecer la diferencia entre el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito:

- a) Sujeto pasivo de la conducta.- Es aquella persona que de manera directa resiente la acción por parte del sujeto activo, pero la afectación, en sentido estricto, la recibe el titular del bien jurídico tutelado.
- b) Sujeto pasivo del delito.- Es el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado, y de acuerdo con el ejemplo que nos ocupa es **el uso exclusivo de la marca registrada sin interferencias que causen confusión.**

De esta manera podemos decir que el sujeto pasivo de nuestra hipótesis será el titular o licenciataria de la marca registrada.

CONDUCTA.- La conducta es el primero de los elementos que requiere el delito para existir, algunos le llaman la acción, hecho, acto o actividad.

La conducta es un comportamiento humano voluntario activo o negativo que produce un resultado. Como se ha precisado sólo el ser humano

⁷² Irma G. Amuchategui, Derecho Penal, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, Editorial Harla, México 1993 pág. 35

es capaz de ubicarse en la hipótesis de constituirse en sujeto activo, por lo tanto se descartan todas las creencias respecto a si los animales, los objetos o las personas morales pueden ser sujetos activos del delito.

Ante el derecho penal estas conductas se pueden manifestar por conducto de una acción o una omisión.

La acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que el agente lleve a cabo uno o varios movimientos corporales y comete la infracción de la ley o por sí mismo o por medio de instrumentos, animales, mecanismos e incluso mediante personas.

La conducta se puede realizar mediante un comportamiento o varios, y que esta conducta reflejada en una acción tiene diversos elementos y con relación al supuesto previsto en el artículo 213 fracción 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 ley, se entenderá de la siguiente forma: Voluntad.- Es el querer, por parte del sujeto activo, de cometer el delito. Es propiamente la intención, es decir que el sujeto activo de la conducta tenga la intención nuevamente de realizar la conducta.

- I. **Actividad.-** Consiste en hacer o actuar. Es el hecho positivo humano encaminado a producir el ilícito, tal actividad es que el sujeto activo realice la conducta prevista, es decir la hipótesis establecida, de nueva cuenta la lleve a cabo.

- II. Resultado.- Es la consecuencia de la conducta, el fin deseado por el agente, en este caso el amparar productos y servicios similares a los protegidos por la marca que se usa.

- III. Nexo causal.- Es el ligamen que une a la conducta con el resultado, entendido como quien desea usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar productos o servicios iguales o similares a los protegidos por la marca registrada, debe actuar en forma que el medio y los medios elegidos para tal propósito sean objetivos, y por lo tanto, idóneos, es decir se requiere que se materialicen para atribuirles un resultado típico.

La omisión, entendida como la realización de la conducta típica con abstención de actuar, es decir un no hacer o un permitir no se establece en el delito en comento.

En relación con este delito se debe también analizar el lugar de la conducta, este se podrá ejecutar en diversos sitios. Debido a como lo hemos observado la regulación que hace el Derecho de propiedad Industrial es referido al comercio por conducto de las marcas y otras figuras, por ende en el momento en que se usa la marca para amparar productos o servicios iguales en diversos establecimientos comerciales con similares a los protegidos, por la registrada, se estará cometiendo la conducta en diversos sitios. El problema radicaría en como determinar la jurisdicción, para castigar al responsable, sin embargo en estos supuestos no tendríamos problemas debido a que como

nuestra ley es materia federal, la autoridad ante quien se denunciarían los hechos serían ante una de autoridad federal.

Referente al tiempo en que se comete la conducta, es importante discernir en este aspecto, el delito de reincidencia, es un delito especial y compuesto, primeramente será especial por que se encuentra inmerso en una ley especial dedicada a regular los derechos emanados de la Propiedad Industrial, y será compuesto debido a que para su configuración se requiere actualizar dos hipótesis también previstas en dicha ley. Es decir el cometer de manera previa una infracción establecida en el artículo 213, y que dicha conducta haya sido sancionada por resolución que haya quedado firme, y que dicha conducta para ser considerada como delito según lo alude el artículo 218 párrafo segundo, se cometa dentro de los dos años siguientes a que la resolución administrativa haya quedado firme.

De lo que se infiere que la conducta, para verse tipificada se debe llevar a cabo dentro de un periodo determinado por la ley (dos años siguientes a la fecha en que se emita la resolución administrativa haya quedado firme) de lo contrario, dicha conducta se entenderá nuevamente como una infracción. Lo cual traería aparejado, que el infractor evadiera la ley y una sanción mayor. Lo cual se critica en esta tesis, toda vez que de manera clara se establece un término, **el cual para una mejor tutela de los derechos que nacen de la Ley de propiedad industrial, debería suprimirse o aumentarse en el último de los casos.**

OBJETO MATERIAL.-

El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño causado por el delito cometido.

Cuando se trata de una persona, ésta se identifica con el sujeto pasivo, de modo que en una misma figura coinciden el sujeto pasivo y el objeto material. Cuando el daño recae directamente en una cosa, el objeto material será la cosa afectada.

Aunado con lo anterior es prescindible definir lo relativo al objeto jurídico el cual se traduce como el interés jurídicamente tutelado por la ley; al derecho le interesa tutelar o salvaguardar el uso exclusivo de una marca registrada, en el ejemplo que se tomó como referencia, sin embargo en lo relativo al delito previsto en la fracción 223 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial, tutela diversos supuesto como por ejemplo:

I. La credibilidad del consumidor respecto de un producto supuestamente patentado y por tanto legalmente reconocido y de cierta y confiable calidad;

II. El derecho del titular de ejercer el uso exclusivo de una marca, patente, diseño industrial, modelo industrial, secreto industrial, etc.;

III. La credibilidad del consumidor respecto de bienes o servicios supuestamente amparados por una marca registrada, consecuentemente legalmente reconocidos y de cierta y confiable calidad, y el derecho del titular de la marca sobre ésta;

IV. El uso exclusivo de la marca registrada sin interferencias que causen confusión.

V. La legalidad y originalidad de las patentes, registros, autorizaciones o marcas.

VI. La veracidad respecto a las relaciones entre establecimientos, fabricación de productos; prestación de servicios o venta de productos; y el origen de éstos.

VII: El prestigio y la clientela de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

VIII. La autenticidad de producto en función del lugar de origen.

IX. La confidencialidad del secreto industrial.

X. La posesión y confidencialidad del secreto industrial y los derechos sobre este.

Como se cita, es importante resaltar que este delito de acuerdo con la conducta típica que se conforme, el objeto material podrá cambiar y de la misma forma el objeto jurídico cambiaría; como se infiere el objeto material, pueden ser productos y servicios, y al final de la cadena de manera directa quien sufre el menoscabo por la conducta emitida, será una persona titular de los derechos exclusivos y puede llegar aún mas lejos afectando al público consumidor, en virtud de que el primero sufriría un menoscabo en su patrimonio y el segundo sufriría un daño en su salud o un decremento en la satisfacción de una necesidad, colapsando en ambos sus ingresos y egresos económicos por el simple hecho de que una conducta se haga de manera sucesiva.

MEDIOS DE EJECUCIÓN

Los medios de ejecución o especiales medios o formas de realización son aquellos que el legislador considera que deben concurrir en una acción para que sea penalmente relevante.

El tipo de delito en estudio, no requiere de medios específicos, sin embargo cabe señalar que para la realización de éste se utilizan todo tipo de aparatos que permitan la imitación de las marcas, como los son: maquiladoras,

talleres de serigrafía, materias primas de baja calidad, equipos de cómputo, etc. Cabe resaltar que para configurar todas las conductas anteriormente descritas es necesario que se realicen dentro del periodo que prevé el artículo 218 párrafo segundo de la ley de Propiedad Industrial.

**REFERENCIAS DE ELEMENTOS OBJETIVOS;
REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS;Y
REFERENCIAS DE ELEMENTOS NORMATIVOS
LUGAR, TIEMPO Y OCASIÓN.**

En primer instancia encontramos las referencias de elementos objetivos, que son aquellas que describen una conducta y que son apreciables por los sentidos, y que se traducen básicamente en el núcleo del delito consistente, en imitar, reproducir, distribuir, o poner venta, de manera reiterada. Siempre y cuando estas conductas, o las establecidas en las fracciones II a XXII del artículo 213, se presenten dentro de los dos años posteriores, a que la resolución administrativa haya quedado firme.

Las referencias de elementos normativos, son aquellos que requieren una descripción jurídica o cultural, es decir son los elementos que se requieren para un determinado juicio, en los cuales se valoran conocimientos, técnicos o jurídicos de la hipótesis que nos ocupa.

Por último en cuanto a las referencias de elementos normativos, de lugar, tiempo y ocasión, el delito que nos ocupa, y en atención a párrafo segundo del artículo 218, si se prevé la existencia de un elemento normativo de tiempo, dos años para que la conducta se realice, es decir, para que se

configure el elemento de tiempo será necesario, que la o las conductas, se realicen dentro de los dos años posteriores, a la resolución administrativa, que declare la infracción que proceda.

Con relación al elemento normativo de lugar, desde el punto de vista de jurisdicción, no existirá ningún problema debido que la conducta, se encuentra prevista en una Ley Federal, y con ello disminuye la posibilidad de que dicho elemento no se configure.

4.4.- ELEMENTOS SUBJETIVO DEL TIPO PENAL

EL DOLO

La finalidad y la causalidad son los elementos que estructuran el concepto de conducta, es decir que la finalidad debe ser analizada a nivel de la conducta típica o sea, si el tipo describe conductas, es aquí donde se habrá de analizar dicha la finalidad, es decir desentrañar lo que el agente se ha propuesto, es decir, el contenido de su voluntad.

Cuando hablamos de acciones penalmente relevantes que se describen en un tipo penal, la finalidad recibe un nombre específico, que corresponde al dolo, el cual consiste en que el sujeto o agente activo busque causar el resultado típico, con conocimiento y conciencia de la antijuricidad de hecho.

El dolo cuenta con los siguientes elementos, el ético, que consiste en saber que se infringe la norma y el motivo, que es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. Fundamentalmente, el dolo puede ser: directo, indirecto

o eventual, genérico, específico e indeterminado. A continuación se definirá de manera breve en que consisten:

Directo. El sujeto tiene la intención de causar un daño determinado y lo hace, de manera que existe identidad entre la intención y el resultado típico, por ejemplo, el agente desea violar y lo hace.

Indirecto. El sujeto desea un resultado típico, a sabiendas de que hay posibilidades de que surjan otros diferentes. En el delito que nos ocupa se ejemplifica en el sentido que el sujeto activo al reincidir en su conducta, directamente daña al propietario de la marca, en el sentido de que las ganancias por la venta del producto que ostenta una marca disminuirán debido que dicho sujeto, comercializará en menor costo dicha marca; indirectamente también se tendrán resultados típicos con relación a los consumidores, los cuales estarán siendo engañados, debido a que el producto que consume no va a satisfacer totalmente las necesidades que lo orillaron a comprar dicho producto.

Genérico. Es la intención de causar un daño o afectación, o sea, la voluntad encaminada a producir el delito.

Específico. Es la Intención de causar un daño con una especial voluntad que la propia norma exige en cada caso. Con relación a nuestro supuesto es importante señalar que la conducta que se prevé es la de reincidir de nueva cuenta en los supuestos previstos en el artículo 213.

Indeterminado. Consiste en la intención de delinquir de manera imprecisa, sin que el agente desee causar un delito determinado.

Cabe insistir en que el dolo es un proceso psicológico, que se traduce en la intención de querer un resultado típico. La ley Penal determina que de acuerdo con la intencionalidad del activo determina el grado de responsabilidad penal; siendo algo subjetivo y en ocasiones difícil de probar. Así el delito puede ser:

a) **Doloso.** Cuando el sujeto comete el delito con la intención de realizarlo. Se tiene la voluntad e intención de infringir la ley, nuestro Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero Federal, en el artículo 9o. Señala que obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal, o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley.

Como conclusión la culpabilidad para el delito que nos ocupa se encuentra revestida por el dolo, lo que lo convierte en un delito doloso, toda vez que el sujeto activo, conoce las consecuencias y desea sufrirlas, hecho que se acredita con la resolución firme emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que experimentó las consecuencias por realizar actos contrarios a las disposiciones previstas por el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, y a sabiendas de lo anterior desea de nueva cuenta reincidir en las conductas aludidas, obteniendo un beneficio económico.

LA CULPA

La culpa es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un resultado típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona solo por imprudencia o falta de cuidado o de precaución, debiendo ser previsible y evitable. La doctrina le llama delito culposo y ley lo prevé en el Código Penal en su artículo 9o. Párrafo segundo Obra culposamente el que produce el

resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

En la doctrina existen criterios en los cuales se contemplan diversas clases de Culpa, la consciente también llamada con previsión, la cual existe cuando el activo prevé como posible el resultado típico, pero no lo quiere y tiene la esperanza que no se producirá, y la Inconsciente conocida como culpa sin previsión, existe cuando el agente no prevé el resultado típico; es decir la conducta que se realiza sin pensar.

De manera genérica se puede decir que en estos delitos el juzgador deberá considerar lo previsto en los art. 51, 52, 60, 61 y 62 del Código Penal para el Distrito Federal, sin embargo en el delito que me ocupa en la presente tesis, dicha figura no se ve actualizada.

ELEMENTOS SUBJETIVOS EN EL AUTOR DIFERENTES AL DOLO.

Debemos entenderlos como aquellas expresiones contenidas en la ley, es decir, ánimos, propósitos, deseos o intenciones, etc., siendo aplicable para análisis del delito que nos ocupa, lo referido en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial referido a lo que serán las infracciones administrativas y se precisa aun más en el artículo 218 de la misma ley, al definir lo que debemos de entender por reincidencia. Lo que obliga de manera importante a que la conducta se configure dentro de un término establecido.

CAPITULO QUINTO

5. LA REINCIDENCIA.

En el presente capítulo abordaremos el tema de la reincidencia, estableciendo por principio el concepto que se tiene de esta, tanto en lo general como en lo particular, siendo el objetivo central del presente estudio de tesis.

5.1. LA REINCIDENCIA EN GENERAL.

La reincidencia literalmente y etimológicamente es toda recaída, y aplicada la palabra al orden jurídico-penal, su noción comprende toda repetición de delito siguiente a una primera infracción. Existe un tipo de reincidencia que podemos llamar genérica, que consiste en la recaída de la comisión de delitos de distinta índole y reincidencia específica, en delitos de la misma o semejante especie. Además de la ya mencionada, existe una serie de limitaciones sobre el significado de la reincidencia, si la recaída del nuevo delito está relacionado de alguna manera con el anterior o con la pena de este, se tratará, mas que de una verdadera reincidencia de delito continuado o quebrantamiento de condena.

Enseguida nos encontramos con otra limitación, dada la ausencia de relación material, objetiva, entre uno u otro delito, precisa una solución de continuidad entre ellos, establecida por la sentencia dictada contra el primero.

Si la sentencia ha sido meramente dictada y, sin cumplirla, el condenado vuelve a delinquir, se llama impropia. Si a pesar de dictada la pena, la persona delinque nuevamente, la reincidencia toma el nombre de propia. La reincidencia constituye una circunstancia agravante dentro de la responsabilidad criminal en el derecho vigente.

En efecto, al enumerar dichas causas, el artículo 10, punto 15, indica como agravante el ser reincidente, añadiendo que existe reincidencia cuando al delinquir el culpable hubiese sido condenado ejecutoriamente por un delito de los comprendidos en el mismo capítulo de este código, por otro, al que la ley señale igual o mayor pena, o por efecto de este número no se computaran los antecedentes penales cancelados o que hubieran podido serlo.- por condenada de tribunales extranjeros la reincidencia viene regulada en nuestro código penal en sus artículos 289, 344 y 452 BIS, F estando ante una clasificación de reincidencia.

Nuestro código de justicia militar califica también la reincidencia como una agravante de responsabilidad criminal.

“Un hombre puede cometer varios delitos, sea que los haga en forma de concurso real sea que con el mismo hecho infrinja varias figuras, como en el concurso ideal; pero también puede delinquir varias veces sucesivas antes o depuse de haber sufrido condena. En el primer caso se da la reiteración; en el segundo, la reincidencia propiamente dicha.

Genéricamente, reincidencia es recaída en el delito. Para la ley penal Argentina, esta condición se ofrece cuando a mediado condena o condenas anteriores (Art. 50).

Comúnmente, la reincidencia opera como efecto acrecentador de la pena; la adecuación de la condena al reincidente se hace con mayor intensidad, con mas gravedad.

La reincidencia puede genérica, cuando se trata de hechos de diversa naturaleza, y específica, cuando la actividad del sujeto se repite en un determinado delito".⁷³

El Jurista Rafael de Pina Vara en su diccionario de Derecho define a la reincidencia como la: "Comisión de un Delito igual o de la misma especie después del cumplimiento total o parcial o de la remisión de la pena impuesta por otro anteriormente cometido, supuesto que desde el cumplimiento remisión de la pena anterior hasta la comisión del nuevo delito no haya transcurrido cierto tiempo que haga parecer como rota la relación juridico-penal entre ambos actos (LISTZ).

De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal (Art. 20) hay reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, sino ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un termino igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley.

Parte de la doctrina distingue entre reincidencia específica (llamando así a la que representa la recaída en un delito de la misma especie

⁷³ GOLDSTEIN Raúl. DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA. SEGUNDA EDICION. EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DE PALMA, BUENOS AIRES. ARGENTINA 1988. PAG. 578.

que el cometido anteriormente) y reincidencia genérica (llamando así a la que supone la recaída en un delito de cualquier naturaleza).

La reincidencia genérica se conoce también con la denominación de reiteración".⁷⁴

Por lo que dicha definición, marca una clara contradicción con el precepto en comento, ya que el artículo antes referido entiende que la reincidencia se computa desde el momento en el que la resolución administrativa sea emitida, mientras que esta infracción determina que ese momento es aquel en que la sanción administrativa impuesta hubiere quedado firme.

Sin embargo es importante determinar el criterio para computar el plazo de dos años, y que consiste en la emisión de la resolución que declara la infracción, por lo que dicho plazo debería correr a partir de que la resolución correspondiente quedase firme, de manera que jurídicamente la determinación relativa a la comisión de la infracción no estuviese sujeta a la posibilidad de ser revocada o modificada. Sin embargo el legislador parece responder con este criterio a la necesidad de prevenir o reprimir la comisión reiterada de infracciones de derechos de propiedad industrial, al considerar que aún sin haber quedado firme la determinación administrativa, el plazo de dos años empieza a ser computado.

Por lo que es importante considerar que dicho precepto define que la violación repetida de un mismo precepto, obviamente por parte de la misma persona física o moral, lo anterior significa que para que la reincidencia

⁷⁴ Ob. Cit. pág. 438.

se tipifique no se requiere que la empresa o persona afectada sea la misma, ni que el derecho de propiedad industrial agraviado sea coincidente.

5.2. LA REINCIDENCIA EN PARTICULAR.

Para la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones que se derivan de ella, la reincidencia se entiende como **cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto legal, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.**

La reincidencia está definida por el artículo 218 de la ley en comento; analizando tal precepto legal, nos podemos percatar que para poder hablar de REINCIDENCIA; el infractor debe ser sancionado por el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL al cometer alguna conducta previstas en el artículo 213 de esa misma ley; en lo referente al uso de marca, señalaremos solamente las fracciones III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI.

La resolución que emita la autoridad administrativa debe estar firme, es decir que haya causado ejecutoria, esto es que no existe medio o recurso legal para modificar tal determinación.

Si la persona que ha sido infraccionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comete nuevamente la conducta por la que fue sancionado y lo infraccionan nuevamente, dentro de los dos años siguientes a fecha en que se emitió la resolución de infracción, será considerado como **reincidente.**

Las sanciones que la autoridad administrativa puede imponer a los infractores son:

1. Duplicar la multa impuesta al infractor, es decir si al momento de ser infraccionado se le impuso una multa de 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, al momento de reincidir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le impondrá una sanción de 1000 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.
2. La clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la comisión de la infracción, lo anterior toma su fundamento en el artículo 219 de la multireferida ley.

No obstante, de las acciones administrativas que el titular o licenciario de la marca puede ejercitar en contra del reincidente, existe la vía penal; porque el artículo 223 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se considera como delito el reincidir en las conductas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la misma ley.

De esta forma los titulares o licenciarios de marcas registradas, poseen la acción penal como un medio más eficaz de protección de sus derechos marcarios.

Lo ineficaz de la reincidencia y del artículo 218 que la contempla, es el término de dos años que se requieren para que la conducta del infractor pueda ser considerado como reincidente, porque **en la práctica sucede frecuentemente que las personas dedicadas a la comercialización de marcas falsificadas "piratas", como se les denomina comúnmente;**

una vez que son infraccionados dejan pasar el término de dos años después de ser infraccionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder continuar usando las marcas sin autorización alguna, y no ser considerados como infractores sino, como reincidentes, conductas consideradas como antijurídicas por el multicitado artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por el contrario si el artículo 218 se modificara, eliminando el término de los dos años para que el infractor fuera considerado como reincidente, las acciones penales que contempla la fracción I del artículo 223 de la ley en comento sería más eficaz; evitándose de esta forma que los sujetos activos "piratas", evadan la acción de la justicia y se sigan lesionando los derechos marcarios de los titulares o licenciarios de marcas registradas.

No olvidemos que si el infractor es sancionado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial después del término de dos años, subsecuentes a la fecha en que se emitió la resolución de infracción, no se considerará como reincidente; **simplemente se le impondrá una sanción administrativa de conformidad con lo establecido por el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.**

Otra situación que es importante destacar, es el hecho de que el artículo 218 de la ley establece que las subsecuentes infracciones deben darse a un mismo precepto legal, es decir si el infractor es sancionado por cometer la conducta prevista por la fracción XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y dentro de los dos años siguientes a que se haya dictado esta sanción comete la conducta prevista en la fracción XIX del mismo

ordenamiento legal, aún en agravio del mismo titular o licenciataria de la marca **NO SE CONSIDERARA TAMPOCO COMO REINCIDENTE.**

La penalidad que contempla la Ley de la Propiedad Industrial en el delito de reincidencia es de 2 a 6 años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, lo anterior en apego a dispuesto por el artículo 224 del ordenamiento legal invocado.

5.3. CONSECUENCIAS DEL CONOCIMIENTO DEL ELEMENTO NORMATIVO.

Además de que el sujeto tenga la capacidad psíquica de comprender y de determinar, se requiere que esa capacidad se actualice en el hecho que realiza el sujeto.

Aquí es en donde habría que observar si el sujeto activo realizó la conducta antijurídica y que haya tenido conciencia que la conducta cometida era contraria a derecho, siendo esto la actualización de la capacidad de comprender el carácter ilícito de una conducta, para poder determinar que el sujeto es culpable.

Para poder determinar esta culpabilidad, es necesario establecer las circunstancias en que se llevó a cabo el hecho, si el sujeto activo tuvo o no la posibilidad de actuar de diferente manera, por eso se define a la culpabilidad como el juicio de reproche, cuando el sujeto está actuando en contra de las exigencias de la norma pudiendo haber actuado de diferente manera.

El sujeto activo al tener conocimiento del elemento normativo, es decir del ilícito que contempla la legislación marcaria, referente a la reincidencia por el uso de marcas registradas, y no obstante ese conocimiento realiza la conducta sin que para ello exista presión o causas de fuerza mayor, pudiendo haber cometido otra conducta no ilícita, trae como consecuencia la acreditación de su culpabilidad.

Podemos decir que para que el sujeto activo pueda ser considerado culpable del ilícito sometido a estudio (reincidencia en el uso no autorizado de marcas registradas); es necesario que tenga conciencia de que dicha conducta es antijurídica, es decir conozca el elemento normativo; que sea imputable y por último que le sea exigible un comportamiento diferente, lo que significa que haya estado en posibilidad de actuar de forma diferente a como lo hizo, pudiendo el sujeto activo realizar otra actividad lícita y no reincidir en usar marcas registradas, poniendo en venta o circulación los productos falsificados que ostentan el signo distintivo protegido por la ley.

De igual forma cuando el sujeto activo conoce el elemento normativo y aún así realiza la conducta, se acredita plenamente que la conducta desarrollada es de tipo dolosa, elemento del cuerpo del delito previsto en la fracción I del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial (reincidencia por el uso no autorizado de marcas registradas)

5.4. LA IMPUNIBILIDAD.

La punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la conminación legal de

aplicación de esa sanción, también se utiliza la palabra punibilidad, con menos propiedad, para significar la imposición concreta de la pena a quien ha sido declarado culpable de la comisión de un delito.

Aún se discute si la punibilidad posee o no el rango de elemento esencial del delito.

Dice Porte Petit: "Para nosotros que hemos tratado de hacer dogmática sobre la ley mexicana, procurando sistematizar los elementos legales extraídos del ordenamiento positivo, indudablemente la penalidad es un carácter del delito y no una simple consecuencia del mismo. El artículo 7º del Código Penal que define el delito como el acto u omisión sancionado por las leyes penales, exige explícitamente la pena legal y no vale decir que sólo alude a la garantía penal nulla poena sine lege, pues tal afirmación es innecesaria, ya que otra norma del total ordenamiento jurídico, el artículo 14 Constitucional, alude sin duda de ninguna especie a la garantía penal. Tampoco vale negar a la penalidad el rango de carácter del delito con base en la pretendida naturaleza de las excusas absolutorias. Se dice que la conducta ejecutada por el beneficiario de una excusa de esa clase, es típica, antijurídica y culpable y, por lo tanto, constitutiva de delito y no es penada por consideraciones especiales. Sin embargo, cualquiera que sea la naturaleza de la excusa absoluta, obviamente, respecto a nuestra legislación, imposibilita la aplicación de la pena, de suerte que la conducta por el beneficiario de ella, en cuanto no es punible, no encaja en la definición de delito contenida en el artículo 7º del Código Penal."⁷⁵

⁷⁵ Importancia de la Dogmática Jurídico Penal, pág. 59

LA IMPUNIBILIDAD.- En función de las excusas absolutorias no es posible aplicar la pena; constituyen el factor negativo de la punibilidad, Son aquellas causas que dejando subsistentes el carácter delictivo de la conducta o hecho impiden la aplicación de la pena. El estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o de equidad, de acuerdo con prudente política criminal. En presencia de una excusa absolutoria, los elementos esenciales del delito (conducta o hecho, antijuridicidad y culpabilidad), permanecen inalterables; sólo se excluye la posibilidad de punición.

CAPITULO SEXTO

CONCLUSIONES

1. El registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorga a su titular, el derecho al uso exclusivo por un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, prorrogables por períodos de la misma duración.
2. Los derechos marcarios representan para su titular o licenciatario una ventaja competitiva sobre los productos o servicios de su misma clase en el mercado; un interés jurídico para promover todas las acciones civiles, penales o administrativas tendientes a proteger ese uso exclusivo y al público consumidor otorga la seguridad de que los productos o servicios amparados por ese registro marcario son reconocidos y de calidad.
3. Las sanciones otorgadas al sujeto activo que comete las conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, X, XVIII, XIX y XX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, referentes al uso indebido de marcas registradas, consisten en las imposiciones de multas; tutelando la ley marcaria **EL USO ECLUSIVO DE ESE REGISTRO MARCARIO POR PARTE DE SU TITULAR O LICENCIATARIO.**
4. Cuando un sujeto activo reincide en cometer la conducta por la que previamente fue infraccionado (III, IV, V, VII, VIII, X, XVIII, XIX y XX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial), dentro del término de 2 años, **CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA QUEDADO FIRME**

TAL RESOLUCION; no es considerado **INFRACTOR SINO DELINCUENTE**, de acuerdo a lo previsto por la fracción I del artículo 223 del citado ordenamiento legal, tutelando esa ley **EL BIEN JURIDICO TUTELADO POR LA NORMA QUE ES EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA REGISTRADA POR SU TITULAR O LICENCIATARIO Y SU PATRIMONIO**.

5. Concluyo en el presente trabajo de tesis que es inadecuado el que la Ley de la Propiedad Industrial tutela el uso exclusivo de las marcas por parte de su titular o licenciatarario, previendo una infracción administrativa a la persona que transgreda la esfera jurídica de sus derechos, pero en el caso de que el infractor reincida dentro del término de 2 años y una vez que la primera infracción haya quedado firme, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión, pero si transcurrido el término de los dos años en comento, **el sujeto activo comete una subsecuente infracción ya no sería considerado como delincuente, sino simplemente infractor; situación que resulta ineficaz para proteger los derechos marcarios; por lo anterior el término de 2 años a que hago referencia debe desaparecer de la ley, considerando que es reincidente el que comete de nueva cuenta alguna de las conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, X, XVIII, XIX y XX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, independientemente del tiempo que haya transcurrido después de ejecutoriedad de la resolución o bien que el término se amplíe mínimo a 5 años**, para que la protección a los derechos marcarios de su titular o licenciatarario autorizado sea mas amplia.
6. El delito de reincidencia por el uso de marcas registradas se persigue por querrela de parte ofendida, es de tipo doloso, sin la posibilidad de ser

culposo porque el sujeto pasivo sabe que la conducta realizada es contraria a derecho y aún así la comete.

7. Para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal por la comisión del delito previsto en la fracción I del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, requiere satisfacer primeramente un requisito de procedibilidad consistente en la obtención de un dictamen técnico respectivo, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que proporciona mayor seguridad jurídica al inculpado, porque se deben reunir diversos medios de prueba que acrediten el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.
8. El uso no autorizado de las marcas registradas en nuestro país es alarmante, razón por la cual México es considerado como el segundo mercado de comercialización de productos desleales o ilegales a nivel mundial después de China, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Asociación Internacional de Marcas Registradas.
9. Asimismo, con la multicitada actividad del uso no autorizado de registros de marcas, se cometen también delitos fiscales, de asociación delictuosa y evasión de impuestos, por lo que las normas legales deben ser más eficaces, siendo en el caso a estudio procedente eliminar el término de dos años para que se considere reincidente al infractor de una marca registrada.
10. Por último concluyo que no considero adecuado que la Ley de la Propiedad Industrial, prohíba el uso indebido de marcas, primero castigando esa conducta con una infracción administrativa y para el caso de reincidencia se le imponga al infractor una pena privativa de libertad, si en ambos casos se trata de un mismo bien jurídicamente tutelado.

BIBLIOGRAFIA

CÉSAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO, "DELITOS FEDERALES" EDITORIAL, PORRUA, 4TA EDICIÓN, MÉXICO 1998, PÁG. 463.

CÓDIGO DE COMERCIO COMENTADO. BUENOS AIRES 1950. T. I.

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES. EDITORIAL HERRERO HERMANOS. MÉXICO. 1906.

COLECCIÓN DE CÓDIGOS Y LEYES FEDERALES, LEYES SOBRE PATENTES Y MARCAS, LEY SOBRE MARCAS DE FÁBRICA. EDITORIAL HERRERO HERMANOS, NUEVA EDICIÓN, MÉXICO D. F., 1913.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 27 DE JULIO DE 1928, TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN. MÉXICO D. F. JULIO 27 1928.

DICCIONARIO ACADEMIA ENCICLOPÉDICO.- EDITORIAL FERNÁNDEZ EDITORES. MÉXICO, D.F.

DICCIONARIO ESPASA JURIDICO, EDITORIAL ESPASA. MÉXICO, D.F., PÁG. 277.

DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. EDITORIAL KAPELUSZ. BUENOS AIRES ARGENTINA 1989.

DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. PARÍS, 1976.

EL EJEMPLO DE LETRAS Y NÚMERO COMO MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO O AGRICULTURA, EN "JURISPRUDENCIA ARGENTINA" (1934). T. 48.

FUNCIÓN SOCIAL DE LAS MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. BUENOS AIRES 1953.

GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. "DERECHO PENAL" UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, SERIE A, FUENTES B, TEXTOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, NO 66, CIUDAD UNIVERSITARIA. MÉXICO D.F. 1990.

GOLDSTEIN RAÚL, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA, SEGUNDA EDICION, EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DE PALMA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 1988, PAG. 578.

IRMA G. AMUCHATEGUI, DERECHO PENAL, COLECCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS, EDITORIAL HARLA, MÉXICO 1993.

JALIFE DAHER, MAURICIO. "ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO". 1ª EDICIÓN. EDITORIAL SISTA, S.A. DE C.V.- MÉXICO 1992.

LEGISLACIÓN MEXICANA O COLLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, CÓDIGO DE COMERCIO DE MÉXICO DE MAYO 16 DE 1854, IMPRENTA DE COMERCIO DE DUBLAN Y CHAVEZ, EDICIÓN OFICIAL, TOMO VII, 1877.

LEGISLACIÓN SOBRE PÁTENTES, MARCAS, PESAS, MEDIDAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942, EDICIONES ANDRADE, S.A., MÉXICO, NOVIEMBRE 18. 1963.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EDITORIAL DELMA. TERCERA EDICIÓN. MÉXICO 1998.

LEYES PENALES MEXICANAS 3, CÓDIGO PENAL DE 5 DE OCTUBRE DE 1929, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES, TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN NO 80, MÉXICO 2 D. F., DICIEMBRE 1979.

LEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO, LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INVERSIONES EXTRANJERAS, EDITORIAL PORRÚA S.A., MÉXICO, 1A EDICIÓN 1974, 14A EDICIÓN 1989.

LEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO. CÓDIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS. COLECCIÓN PORRÚA. EDITORIAL PORRÚA S.A.. MÉXICO D.F. PRIMERA EDICIÓN 1955. EDICIÓN 50ª 1988. PÁG. 7 Y 8.

MANTILLA MOLINA, ROBERTO L., "DERECHO MERCANTIL". EDITORIAL PORRÚA. 1ª EDICIÓN 1946. 25ª EDICIÓN. MÉXICO 1987.

MANUAL DE DERECHO COMERCIAL. BUENOS AIRES. 1978.

MANUAL DE DERECHO COMERCIAL. BUENOS AIRES 1983.

MÉXICO Y SU HISTORIA, EDITORIAL UTEHA S.A. DE C.V., BELLAVISTA NO. 8, COL. BELLAVISTA, MÉXICO, D.F., VOL. 6.

NAVA NAVARRETE, JUSTO, "DERECHO DE LAS MARCAS", EDITORIAL PORRÚA, S.A., MÉXICO 1988, 29ª.

NAVA NEGRETE, JUSTO. "DERECHO DE LAS MARCAS". EDITORIAL PORRÚA, S.A.. MÉXICO 1988. 28ª EDICIÓN.

PASOLDS LIMITED C. FEDETE S.A.I.C.I. Y A., FALLO DE LA CAM. NAC. DEAP. EN LO CIV. Y COM. FED. DE LA CAP., SALA III DEL 20/8/82. EN "REVISTA DEL DERECHO INDUSTRIAL" (1983). T.5.

PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO, "MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICANO", PUGI, PEÑA, FEDERICO, DERECHO PENAL, 1995.

RÉGIMEN RACIONAL DE MARCAS Y DESIGNACIONES. BUENOS AIRES 1981.

RODRÍGUEZ CANO, ALBERTO Y CORRAL PERALES, JOSÉ MARÍA. "HOMBRE A H. BAYLOS ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL COLECCIÓN DE TRABAJOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA.". EDITORIAL GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI. BARCELONA ESPAÑA 1992.

TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION. ROCKHESTER, 1973. T.L. PÁG. 85. THE IMPACT OF TRADE MARKS ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF DEVELOPING COUNTRIES, GINEBRA, 1977.

TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO. BUENOS AIRES 1946.
WARENZEICHENGESETZ. BERLÍN, 1976.

WARENZEICHERECHT UND INTERNATIONALES WETTBEWERBS - UND ZEICHENRECHT. MUNICH 1979.