

A

00721
308

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO PENAL

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN II,
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA LA
CREACIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN DE PRODUCTOS
REGISTRADOS COMO MARCAS.

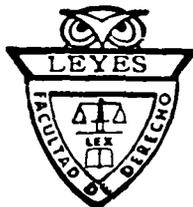
**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ANA GRACIELA GARCÍA ÁLVAREZ

DIRECTOR DE TESIS: LIC CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA.

CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F.

2003





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



3

**FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO PENAL
OFICIO INTERNO FDER/190/SP//12/02
ASUNTO: APROBACION DE TESIS**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
ESCOLAR DE LA U.N.A. M.
P R E S E N T E.**

La alumna GARCIA ALVAREZ ANA GRACIELA, ha elaborado en este Seminario a mi cargo y bajo la dirección del LIC. CARLOS BARRAGAN SALVATIERRA, la tesis profesional intitulada "PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 223, FRACCION II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA LA CREACION DEL DELITO DE ALTERACION DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS", que presentará como trabajo recepcional para obtener el título de Licenciado en Derecho.

El profesor LIC. CARLOS BARRAGAN SALVATIERRA, en su calidad de asesor, nos comunica que el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente, que reúne los requisitos reglamentarios y académicos, y que lo aprueba para su presentación en examen profesional.

Por lo anterior, comunico a usted que la tesis "PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 223, FRACCION II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA LA CREACION DEL DELITO DE ALTERACION DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS" puede imprimirse, para ser sometida a la consideración del H. Jurado que ha de examinar a la alumna GARCIA ALVAREZ ANA GRACIELA.

En la sesión del día 3 de febrero de 1998, el Consejo de Directores de Seminario acordó incluir en el oficio de aprobación la siguiente leyenda:

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D. F., 4 de diciembre de 2002.

DR. LUIS FERNANDEZ DOBLADO.
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO PENAL

LFD/igp.

ELABORADO

C



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Ciudad Universitaria, a 18 de noviembre del 2002

DR. LUIS FERNANDEZ DOBLADO
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO
PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNAM.
P R E S E N T E.

Estimado Maestro.

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que la C. Pasante de Derecho ANA GRACIELA GARCÍA ALVAREZ, ha realizado bajo mi dirección la tesis titulada "PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 223, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA LA CREACIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS" y en virtud de que la misma cumple con los requisitos de fondo que una obra de tal naturaleza exige y los requisitos normales establecidos por el Seminario que usted dignamente representa, he tenido a bien aprobar y, por consiguiente, la someto a su consideración para los mismos efectos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA
PROFESOR DE CARRERA DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO.

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

A DIOS, por estar presente en cada momento de mi vida iluminando mi camino, que me ha permitido llegar a una meta tan importante como lo es la terminación de la licenciatura y porque nunca me ha abandonado.

Gracias
Dios Mío:

A la memoria de mi MADRE, que con su ejemplo de lucha y optimismo me enseñó a enfrentar con decisión las pruebas que se me han presentado a lo largo del camino, sin dejarme vencer por más difíciles que parezcan y por el inmenso amor que me dio esperando que donde se encuentre se sienta orgullosa de mí.

Hoy y siempre
Gracias
Mamita linda
Te quiero mucho:

A mi PADRE, por enseñarme a que la vida no es de color de rosa y por apoyarme de alguna forma cuando lo necesite.

Gracias.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

E

A mi ABUELITA CHELA, por su cariño, comprensión y bendiciones que me han motivado para seguir adelante y superarme día con día.

Gracias
Abuelita bonita
La quiero mucho.

A mi ABUELITA JULIA, (†) a quien recuerdo con mucho cariño, mi entero agradecimiento por compartir conmigo muchas vivencias.

Gracias abuelita.

A mis hermanas EVA y AURORA, porque sin ustedes mi vida no sería igual. Toda mi admiración y recuerden que con esfuerzo y dedicación podemos lograr lo que nos proponemos.

Gracias
Las quiero.

A mis tías (os) GLORIA, VICKY, DIVINA, ADALBERTO y ROBERTO, porque siempre han confiado en mí y por estar en los momentos difíciles.

Gracias
Los quiero.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

F

A mi demás *FAMILIA*, que de alguna manera me apoyo.

Gracias.

A la *UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO*, mi alma mater por permitirme ser parte de ella.

Gracias.

A la *FACULTAD DE DERECHO*, por brindarme la oportunidad de lograr una de mis metas más anheladas.

Gracias.

A *CELIA*, por tu amistad incondicional, por la ayuda que me brindaste para la realización de este trabajo, por el gran apoyo que día a día recibo de ti y sobre todo porque eres una gran persona.

Gracias
Te quiero.

A mis amigas (os) *MIRELLA, CLARITA, KANDY, YESSICA, BRENDA, ELIDETH, NINA, PATY, IZTEL, BETY, GRACIELA, YANIS, MAGALI, ALFREDO, MAURICIO, MEMO, JUAN LUIS, AURELIO, GONZALO, MAX, LUIS JAIME,*

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

G

BERNARDO, RENÉ y PEDRO por su amistad, lealtad, comprensión y cariño.

Gracias
Los quiero.

A mi asesor LIC. CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA, por el tiempo dedicado a este trabajo de tesis, así como por la dirección del mismo, y por ser un excelente catedrático con respeto y admiración de su alumna que siempre le estará agradecida.

Gracias.

Al Director del Seminario de Derecho Penal DR. LUIS FERNÁNDEZ DOBLADO, por su paciencia y dedicación en la revisión del presente trabajo.

Gracias.

A mis MAESTROS, quienes esmeradamente compartieron sus conocimientos con el único fin de formarme profesionalmente.

Gracias.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

H

A los Magistrados LIC. MIGUEL ANGEL AGUILAR LÓPEZ y LIC. JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, ejemplo firme de admiración y estudio; mi más profundo respeto por su dedicación y entrega a su labor como magistrados. Gracias por brindarme la oportunidad de colaborar con ustedes y con ello recibir día con día elementos indispensables en mi desarrollo profesional.

Gracias.

A mi JURADO, por sus valiosas observaciones, las cuales enriquecen el presente trabajo de tesis.

Gracias.

AL DR. DAVID RANGEL MEDINA, DR. IGNACIO GALINDO GARFÍAS, DR. MIGUEL COVIÁN ANDRADE, LIC. RAFAEL Y RODOLFO HENRÍQUEZ DÍAZ, LIC. ANTONIO ESCALANTE LEGARRETA, LIC. JOSÉ LUIS ORTEGA PÉREZ (#), LIC. VÍCTOR HUGO PÉREZ HERNÁNDEZ, LIC. MIGUEL MORA BRAVO, LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA, LIC. ROGELIO VEGA MARTÍNEZ, C.P. AURELIO MONTOYA MONTIEL, LIC. ROGELIO QUIROZ MOLINA, LIC. ABIGAIL GARCÍA MARTÍNEZ, LIC. FEDERICO MORALES DE VIANA, LIC.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1

ROGER ESCOBAR SOLÍS, LIC. JACINTO RAMOS CASTILLEJOS, LIC. AGRIPINA CALZADA CALDERA, LIC. AURELIANO PÉREZ TELLES, LIC. JULIO VEREDÍN SENA VELÁSQUEZ, LIC. HÉCTOR VARGAS BECERRA, LIC. GUADALUPE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, LIC. PATRICIA GÓMEZ GARCÍA, LIC. MIGUEL ANGEL AGUILAR SOLÍS, LIC. PEDRO UGARTE SOLÍS, LIC. MA. GUADALUPE MURO MORALES, LIC. JOSÉ TITO ÁVILA LUGARDO y LIC. RICARDO ARTURO MORENO SERRANO, *por sus palabras de aliento para continuar y terminar el presente trabajo, pero sobre todo por sus grandes consejos que seguramente me serán de ayuda en mi carrera profesional.*

Gracias.

A PEDRO, VÍCTOR, LULÚ, ELMA, MECHE, MUNDO, LUIS, VERO, ANEL, MIGUEL ANGEL, JENNY, MATY, LUCY, GUILLE, LEA, MARY, ARACELI, MARTITHA, ERIKA, GENO, ITZI, SOCO, MALE y SR. FERMÍN, *porque en ustedes he encontrado a verdaderos compañeros y amigos.*

Gracias.

1

A la SRA. ANA MARÍA NERIA Y FAMILIA, porque siempre estuvieron conmigo, brindándome consejos, así como por su apoyo incondicional y amistad.

Gracias.

A EDGAR, por el amor que durante tantos años nos tuvimos.

Gracias.

A la SRA. PATY, LUPITA, ROSALÍA, LILIANA, IRMA, SUSI, SR. JOSÉ LUIS, MARIO y ENRIQUE, por sus todas sus atenciones en el transcurso de mi vida profesional.

Gracias.

Finalmente quiero dejar constancia de mi más amplio agradecimiento a quienes me apoyaron de alguna forma para la presentación de este trabajo de tesis.

Gracias.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Introducción 1

**CAPÍTULO PRIMERO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS**

I.	Antecedentes de las marcas en el mundo	3
	1. Significado y definición.....	3
	2. Las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia.....	4
	3. Roma	4
	4. Grecia	5
	5. Edad Media.....	5
II.	Antecedentes de las marcas en México.....	12
	1. Época Prehispánica	12
	2. Época Colonial.....	13
	3. Etapa Independiente	14
	A. Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854	14
	B. Código Civil de 1870.....	15
	C. Código Penal de 1871	15
	D. Ley del 11 de diciembre de 1885.....	16
	E. Código de Comercio de 1889.....	16
III.	Evolución histórica-legislativa	17
	1. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889	17
	2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 (publicada en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 2 de septiembre de 1903).....	18
	3. Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928 (publicada en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 27 de julio de 1928).....	20
	4. Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (publicada en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 31 de diciembre de 1942).....	21
	5. Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 (publicada en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 10 de febrero de 1976).....	23
	6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (publicada en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 27 de junio de 1991).....	25
	7. Reformas a la Ley en materia de Propiedad Industrial	28
	A. Decreto del 29 de julio de 1994 (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 2 de agosto de 1994).....	28
	B. Decreto del 24 de diciembre de 1997 (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 26 de diciembre de 1997).....	31
	C. Decreto del 13 de mayo de 1999 (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 17 de mayo de 1999).....	33

**CAPÍTULO SEGUNDO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES**

I.	Definición de derecho intelectual	36
II.	Concepto de propiedad industrial	36
	1. Objeto de la propiedad industrial	38
	2. Sistema de la propiedad industrial	38
III.	Concepto de derecho marcario	39
	1. Naturaleza jurídica	39
	2. Fuentes del derecho marcario	40
	3. El derecho marcario y su relación con el derecho penal	42
IV.	Definición de marca	43
	1. Concepto doctrinal	44
	2. Concepto jurídico de marca	45
	3. Jurisprudencia	45
	4. Concepto económico de marca	47
V.	Objeto de las marcas	48
	1. Características esenciales de las marcas	48
	A. Carácter distintivo o principio de eficacia distintiva	49
	B. Principio de especialidad de la marca	50
	C. Principio de novedad	51
	D. Licitud de la marca	53
	E. La veracidad de la marca	53
	2. Funciones de las marcas	54
	A. Función de distinción	54
	B. Función de protección	55
	C. Función de indicación de procedencia u origen	55
	D. Función social o de garantía	56
	E. Función de propaganda	57
VI.	Clasificación de las marcas	58
VII.	Marcas registrables y no registrables	61
VIII.	Concepto de registro de marca	73

**CAPÍTULO TERCERO
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

I.	Fundamento constitucional de la Ley de la Propiedad Industrial	75
II.	Objeto de la Ley de la Propiedad Industrial	77
III.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	80
IV.	Procedimiento administrativo para el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	86
	1. Solicitud del servicio de búsqueda de anterioridades	86
	2. Presentación de la solicitud	88
	A. Tipo de solicitud	88
	B. Datos del (los) solicitante (s)	88
	C. Apoderado (s) legal (es)	89

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

	D. Signo distintivo.....	90
	E. Productos o servicios y clasificación.....	91
	F. Etiquetas del signo distintivo.....	92
	G. Ubicación del establecimiento y tipo.....	93
	H. Leyendas y figuras no reservables.....	94
	I. Prioridad reclamada.....	94
	J. Firma y fecha.....	94
	K. Documentos anexos.....	95
3.	Examen previo de la solicitud del registro de marca.....	96
4.	Examen de fondo.....	97
5.	Expedición del título de registro de marca.....	98
6.	Publicación del registro de marca en la Gaceta de Inventiones y Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	100
7.	Modos de concluir el derecho exclusivo de la marca.....	101
V.	Procedimiento de declaración administrativa.....	102
1.	Requisitos de la solicitud de declaración administrativa.....	102
2.	Documentos que se deben presentar con la solicitud de declaración administrativa.....	103
3.	Requisitos de procedibilidad de la solicitud de declaración administrativa.....	104
4.	Documentos que se deben presentar para tener acreditada la personalidad jurídica en las acciones promovidas.....	105
	A. Procedimiento de declaración administrativa de nulidad.....	106
	B. Procedimiento de declaración administrativa de caducidad.....	109
	C. Procedimiento de declaración administrativa de cancelación.....	111
	D. Procedimiento de declaración administrativa de infracción.....	112

CAPÍTULO CUARTO LEGISLACIÓN INTERNACIONAL VIGENTE

I.	Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 8 de julio de 1975).....	122
II.	Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 5 de marzo de 1976).....	127
III.	Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 2 de agosto de 1985).....	133
IV.	Tratado de Libre Comercio de América del Norte (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 20 de diciembre de 1993).....	135
V.	Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas (publicado en el <i>Diario Oficial de la Federación</i> del 21 de julio de 1997).....	138

**CAPÍTULO QUINTO
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL DELITO
DE ALTERACIÓN DE PRODUCTOS REGISTRADOS
COMO MARCAS**

I.	Concepto de delito	146
II.	Concepto de sanción.....	148
III.	Concepto de infracción administrativa.....	149
IV.	Diferencias entre sanciones administrativas y sanciones penales.....	159
V.	Interpretación jurídica de las fracciones XX y XXI del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial.....	161
	1. Efectos negativos de las fracciones XX y XXI del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial	163
	2. Su sanción administrativa	164
VI.	Propuesta de creación del delito de alteración (con sus diferentes modalidades: sustituir o suprimir parcial o totalmente) de productos registrados como marcas	165
	1. Noción legal	169
	2. Sujetos y objetos.....	169
	3. Conducta.....	171
	4. Ausencia de conducta.....	172
	5. Tipicidad.....	173
	6. Atipicidad.....	173
	7. Antijuridicidad.....	174
	8. Causas de justificación	174
	9. Imputabilidad.....	175
	10. Inimputabilidad	175
	11. Culpabilidad	175
	12. Inculpabilidad	175
	13. Condición objetiva de punibilidad	175
	14. Punibilidad	175
	A. Penalidad.....	176
	B. Excusas absolutorias.....	176
	15. Requisito de procedibilidad	177
	Conclusiones	178
	Bibliografía.....	181
	A. Legislación.....	183
	B. Convenios y tratados internacionales.....	184
	C. Publicaciones.....	185
	D. Diccionarios	186
	E. Páginas de internet.....	187

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON
FALLA DE
ORIGEN**

INTRODUCCIÓN

La ciencia del Derecho, es un instrumento regulatorio y necesario para hacer posible la convivencia social y como tal se ha demostrado a lo largo de la evolución de nuestro país. Esto representa un fenómeno dinámico que se adapta a las necesidades de los tiempos que se viven; sin embargo, no siempre resulta ser tan inmediata la respuesta a dichos cambios. Ello no significa que el Derecho sea un instrumento inútil, pues los motivos que hacen necesaria su evaluación, surgen del constante empleo de los medios para su defensa y de los particulares en los que se busca la verdad jurídica.

En este constante cambio normativo y gracias a la tendencia de la especialización en el conocimiento, la Propiedad Intelectual (en especial la Propiedad Industrial) ha jugado recientemente un papel muy importante y *sui generis* en lo que se refiere al impulso tecnológico, en el campo del conocimiento y en general, en un aspecto cultural que se enriquece, generación tras generación.

De reciente adopción en el sistema jurídico mexicano, la propiedad intelectual ha tenido un importante impulso a lo largo del siglo XX, pues es en este período en el que, como ya se observará en el desarrollo de la presente tesis, se ha fijado un mejor desempeño en la actividad legislativa en materia de Propiedad Industrial. Es así que el resultado de esta actividad se refleja en la regulación de diversas figuras jurídicas susceptibles de tutela jurídica, como lo son aquellas pertenecientes al campo del aprovechamiento industrial, como lo es el signo distintivo bajo sus diversas acepciones, especialmente la marca.

La importancia que adquiere la protección a las prerrogativas otorgadas por el Estado en materia de Propiedad Industrial es muy grande, pues gracias a ellas se puede obtener un beneficio económico en su explotación y aprovechamiento en el desempeño de la actividad industrial, es como surge la necesidad de facultar a las autoridades penales para la protección de dichos derechos y mas aún tratándose de una transgresión a los mismos.

Es por ello que deben existir medios jurídicos idóneos y sobre todo efectivos para asegurar una respuesta favorable a las pretensiones formuladas por los titulares

del uso exclusivo del signo distintivo (como las marcas la cual estará enfocado el presente trabajo de tesis) las cuales estarán debidamente fundadas para ejercer acción penal en contra de la persona que altere, sustituya o suprima total o parcialmente productos debidamente registrados como marcas.

La presente tesis, es un estudio de la propuesta de la creación del delito de alteración de productos registrados como marcas en sus diferentes modalidades, en la cual se aportarán los elementos necesarios para demostrar la gran importancia que tiene su reglamentación en el Derecho Penal y será analizado desde la perspectiva del Derecho Positivo, enfocado desde el punto de vista del Derecho Industrial como del Derecho Penal Mexicanos.

Asimismo, se considera su elemento subjetivo y sus causas exteriores de ejecución, para la debida aplicación penal; es decir, la posibilidad de acudir ante la autoridad competente, como lo es la Fiscalía Especial en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (FEDPII), dependiente de la Procuraduría General de la República, que esta facultada para iniciar la averiguación previa en esta materia, así como de su investigación y persecución por medio del Agente del Ministerio Público Federal.

Noviembre de 2002.

CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS

I. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL MUNDO

1. *Significado y definición*

Desde que el hombre comenzó a fabricar sus productos, utilizando su ingenio creador, surgió la necesidad de distinguirlos de otros pertenecientes al mismo género. Para ello utilizó algún signo que sirviera para que su producto fuera reconocido y diferenciado de los fabricados por otras personas.

Es así como surgió la idea de *marcar* los objetos producidos en serie con ese fin diferenciador dentro de un mercado determinado.

Posteriormente, cuando el intercambio de productos y medios de comunicación fueron más eficaces, alcanzaron lugares distantes, se hizo evidente la necesidad de identificar ya no solo al productor de las mercancías, productos y servicios, sino también el lugar de origen de los mismos. Así, en las distintas culturas empezaron a identificarse o a *marcarse* los productos por medios que, aunque originalmente muy rudimentarios, sirvieron de *marcas*.

Muchos de esos medios utilizados consistieron en relieves, sellos o grabados usados sobre piezas de orfebrería, utensilios de diversos orígenes y ánforas.

El *Diccionario Jurídico Mexicano* define a la *marca* (proveniente del alemán *mark*) como: "Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".¹

Por su parte, el *artículo 88* de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a la *marca* como *todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*.

¹ *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1ª. ed., México, Porrúa, 2001, t. III, p. 2464.

2. Las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia

A mediados del cuarto milenio a. C., la sociedad neolítica desarrolló en los grandes valles de los ríos orientales las primeras formas de civilización. Se considera la invención de la escritura como signo del fin de la barbarie, se afirma que el hombre civilizado hace su primera aparición en Mesopotamia.

Al intercambiar los proyectos de su tecnología superior por materias primas estimularon la imitación.²

A pesar de que ciertos autores han opinado que éstos no pueden considerarse aún precedentes de lo que hoy conocemos como "signos distintivos mercantiles", el estigma del esclavo o la marca del dueño del ganado ya cumplieron misiones muy cercanas a las que hoy se consideran propias de los signos distintivos.

3. Roma

El empleo de las marcas en Roma, lo constituía el nombre del fabricante o de la localidad del producto que acompañaba frecuentemente la marca significativa, consistente en emblemas, animales, etcétera, estando también otras marcas en uso, si bien menos comercial. También el fisco empleaba marcas, como lo demuestran, por ejemplo, los vasos de barro descubiertos hace años en Aosta, teniendo la sigla R.P.A. (*Res Publica Augustanorum*) como signos distintivos de los vasos fabricados en los hornos del fisco que allí existían en la época romana.

Aún no se conoce si en aquellas épocas remotas existían ya especiales normas jurídicas para reconocimiento y protección de dichas marcas, afirma aduciendo al hecho de que en Roma la usurpación del nombre o la adopción de falsos signos con intención de fraude eran constitutivos de delitos perseguibles según la *Lex Cornelia* o con la *actio injuriarum ó doli*, pero se desconoce si las sanciones eran siempre sugeridas exclusivamente por la violación de los otros distintivos, en cuanto producía confusión en los productos y hacía difícil el

² Derry, T. K. y Trevor I., Williams, *Historia de la tecnología*, 1ª. ed., México, Siglo XXI, 1970, vol. I: Desde la antigüedad hasta 1750, pp. 13. 20 y 21.

reconocimiento de las propiedades respectivas de las marcas de fábrica particulares, o bien por el hecho de la concurrencia desleal que venía a usurpar la clientela a los demás, que es el concepto moderno ya vislumbrado en la Edad Media.³

Se presentaron diversas manifestaciones de una relativa tutela de las marcas con la *Lex Cornelia de Falsis* y de hecho parece que se protegía al comerciante contra la usurpación de la marca mediante una *actio iniuriarum* o una *actio doli*.

4. Grecia

En *Grecia* se observa que también los artistas insertaban su nombre sobre las obras de arte: estatuas, gemas o monedas, como los romanos lo hacían en los distintos instrumentos que fabricaban e incluso en determinados alimentos, bien como marca individual que representaba el nombre del artífice, o una marca de fábrica que hacía constar el lugar de producción.

5. Edad Media

En la *Época Medieval*, la marca era una representación figura del nombre, una contraseña gráfica que adoptaba una forma específica y que servía de prueba del derecho de propiedad de la cosa fabricada para pasar luego a significar una garantía de que la misma provenía de un determinado lugar o había sido fabricada por un determinado gremio o artesano. En ese sentido, la marca operaba como garantía de origen.

Amor Fernández señala: "Históricamente la marca es la más antigua de las figuras de propiedad industrial, su origen se remonta a los comienzos del artesano, frente a las patentes y demás creaciones industriales que aparecen mucho después".⁴

³ Ramella, Agustín, *Tratado de Propiedad Industrial*, 1ª. ed., España, Editores Hijos de Reus, 1913, p. 3.

⁴ Amor Fernández, Antonio, *La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional*, 1ª. ed., España, Nauta, 1965, pp. 115 y 116.

En esta época la marca se usó preferentemente en las cerámicas, ejemplo: las mayólicas de Urbino, las porcelanas francesas, en los tejidos, armas, trabajos de orfebrería y a veces en los productos agrícolas (quesos, animales, etcétera).

En Italia la forma fundamental de la marca era la cruz, pero también en la Edad Media la marca de comercio, la marca de fábrica, estaba poco difundida. Se han encontrado libros de comercio de aquella época (por ejemplo, en uno de Dancing de 1420 y en otro de 1551). La indicación de las marcas de un gran número de comerciantes de Amsterdam, Génova, Venecia, Anversa, etcétera.

Fueron suprimidas las corporaciones gremiales, las legislaciones sobre marcas que se fueron elaborando en los distintos estados según sus propias y especiales iniciativas. Así, en Francia, al advenimiento de la Revolución Francesa y abolición de los gremios, fueron abolidas las disposiciones reglamentadas sobre marcas.⁵

La concepción *iusnaturalista* que inspiró la *Revolución Francesa*, a pesar de la individualización humana y de la consagración de los derechos nuevos, no era capaz de ver en ellas más que propiedades; es decir, titularidades de índole patrimonial, en las que el disfrute económico era el único valor susceptible de tutela en una imagen unilateral del derecho.

La compensación de este desequilibrio, junto con la incorporación de los intereses sociales, culturales y técnicos de todo orden, a esta clase de tutela, es precisamente la aportación de nuestro tiempo a la regulación de la propiedad industrial, que apunta a nuevas soluciones y fórmulas como corresponde a las nuevas realidades surgidas actualmente.

El signo, como un elemento distintivo, cuyo uso excluyente todo otro comerciante o industrial manifieste un específico interés, influyen de un modo muy directo las condiciones en que se desarrolla y los principios en que se funda el régimen económico. La verdadera estimación autónoma del signo no llegó hasta el momento en que se proclamó y vivió una libertad de industria y comercio, así como un régimen de libre competencia y de libertad de mercado.

⁵ Ramella, Agustín, *op. cit.*, p. 4.

En efecto, desde la antigüedad son numerosas las manifestaciones de la tendencia del hombre a identificar las cosas en que es propietario con marcas o signos por cuya comprobación pueda verificarse su pertenencia; por ejemplo, el estigma del esclavo y la marca del dueño del ganado.

La prefiguración de la marca moderna se encuentra, sin embargo, en la Edad Media. El signo pertenece a quien lo ha venido utilizando en su comercio y en su profesión. Lo que reflejan, según opiniones de juristas como Bartolo de Saxoferato, en su obra de 1550, *De insignes et armis*, dedicada al estudio de las armas nobiliarias y emblemas señoriales pero que se ocupó, también de las marcas industriales, por ejemplo, con las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores), de Torroella de Montgrí, aprobadas por Pedro IV de Aragón en 1373, y confirmadas en 1413 por Fernando II, en que se dispuso que los tejedores habrían de tejer en los extremos de las piezas como marca local una torre, expresión de la villa de Torroella donde los paños fueron fabricados. Pero reconoce que esta finalidad, en las marcas anteriores al siglo XVIII, están tan arraigadas a otras más fundamentales, que no constituyen un interés económico de suficiente entidad para dar nacimiento a un derecho subjetivo sobre marcas y sobre todo, para originar un sistema propio de tutela, que separe de la ordenación general de competencia ilícita, de la que tantas muestras existen en todo el régimen corporativo.⁶

En España, las contraseñas aparentes en objetos de cerámica primitiva, se hallan datos directamente conectados con la realidad actual de las marcas a partir de los siglos XIV y XV. Hace referencia a una carta real de Pedro IV de Aragón de 1386, regulando el uso de marcas por los tejedores y a una disposición de Juan II de Castilla de 1435, donde se obligaba a los plateros a labrar en la plata una señal conocida y a notificar esta señal al escribano del Consejo para que se supiera *qué platero había labrado la plata*. Unas ordenanzas referentes a los

⁶ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, 1ª. ed., España, Civitas, 1978, pp. 120, 121, 193-196 y 198.



tejedores de mantas de Barcelona, de 1445, hacen referencia igualmente a la marca individual de cada tejedor diferenciándola de la local.

No obstante todos estos innegables antecedentes de la institución, el origen cierto de la marca en su concepción actual, debe posponerse a la expansión de la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra, a fines del siglo XVII, con la entrada en escena de nuevas máquinas, fuentes de energía, materias primas, procedimientos de trabajo, etcétera, lo que dio paso a la fabricación en serie y continua de productos uniformados sobre los que la marca está llamada a actuar con toda su fuerza.⁷

No interesaba el intercambio de productos entre distintas ciudades; todos eran fruto puro y exclusivo del trabajo manual. Su calidad era similar en todas partes y si había diferencias de precio el recargo de transporte las absorbía con creces.

Excepcionalmente el comercio traspasaba los límites de una ciudad: el de mercadería preciosa, sedería, especias, algunas porcelanas, determinados metales. Pero en esos casos no se mostraba preferencia por los productos de determinado fabricante. El consumidor lo ignoraba, le bastaba saber, por ejemplo, que adquiriría sedas de Lyon lugar afamado por sus telares.

Estas excepciones no modificaron, en sus grandes rasgos la fisonomía localista del comercio ni sus métodos que perduraron durante siglos. De idéntica manera comerciaban el mueblero de Pompeya y el español de 1820, no se conocían ni era necesario, el *stock* y el *surtido*.

Generalmente se trabajaba por encargo, el cliente no elegía, entre muchos, su par de guantes; lo encargaba a su medida y lo pagaba al contado. El comerciante-industrial no necesitaba el capital, tenía deudores, no precisaba marcas. Esta situación se mantuvo hasta principios del siglo XIX.

Breuer alude en su libro *Tratado de Marcas* que: "Esta época se inició una evolución trascendental en esos seculares sistemas de ventas. El descubrimiento de la utilización del vapor permitió la construcción de motores y maquinarias. Apareció el ferrocarril. El aumento de la población pone más en contacto a las

Apareció el ferrocarril. El aumento de la población pone más en contacto a las ciudades y las comunicaciones mejoraban. Simultáneamente, consecuencia de la máquina de vapor, producto de fuerzas inalcanzadas hasta entonces, comenzaron a construirse maquinaria industrial, y aparece en el mundo un nuevo personaje, *el fabricante*.

El vapor sustituyó, con la fuerza mecánica, la fuerza animal; la máquina economizó la mano de obra, se hizo la fabricación más ligera, aumentó y uniformó la producción de los objetos, los abarata. El fabricante descubrió que todos estos factores permitieron, aún con pequeña utilidad unitaria, obtener grandes beneficios y fabricó a mayor escala.

El *mayorista* aprovechó la situación. Le impuso precios al *fabricante*, colocó toda su producción en pocas manos, debió aceptar la imposición, porque perder un cliente mayorista implicaría la falta de colocación de un 10%, 20% o 30% de su producción total.

Y apareció entonces la marca en su nueva función como: *arma de guerra*".⁸

El aumento del maquinismo provocó la instalación de nuevos fabricantes. De ahí un nuevo factor, la competencia entre la gran industria.

Dado que los romanos dejaron por mucho tiempo el comercio en manos de los pueblos conquistadores en la Edad Media, como fue la ocupación de los judíos a lo que el Doctor Rangel Medina señala: "Los españoles en América la reservaron para sí, cercaron sus colonias con una barrera más insuperable que la de China, y durante tres siglos la mayor parte del nuevo mundo descubierto por Colón, fue el patrimonio de los reyes católicos".⁹

Por otro lado, Amor Fernández refiere en: "Roma no ha dejado alguna referencia sobre esta cuestión, sin embargo, ha pasado a la historia como creadora del derecho y cuyas instituciones aún están en gran parte vigentes.

Fue así como a mediados del siglo XV, con la invención de la imprenta y como consecuencia de la extraordinaria difusión que alcanzó la palabra impresa,

⁸ Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas (de fábrica y de comercio)*, 2ª. ed., Argentina, Robis, 1946, pp. XIX-XXI y XXII.

⁹ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, 1ª. ed., México, Libros de México, 1960, p. 6.

surgieron las primeras regulaciones".¹⁰ Al inicio del siglo XIX las leyes de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países avanzados empezaron a reconocer a las marcas como propiedades valiosas.

Los comerciantes han utilizado desde muy atrás marcas de fábrica y recursos visuales para distinguir sus productos. Por ejemplo, un ceramista identificaba sus vasijas imprimiendo la huella del pulgar en el barro húmedo, en la parte inferior de la vasija, o poniéndole su marca (un pez, una estrella o una cruz).

El orgullo por el objeto fabricado tenía sin duda, algo que ver en esto, pero el buen ceramista esperaba también que sus clientes buscaran su marca y compraran sus vasijas, prefiriéndolas a las de otros ceramistas. Esto, por supuesto convenía también al consumidor. Si se querían vasijas que diesen buen servicio, era más seguro comprarlas al mismo ceramista que arriesgarse a comprar un producto quizá no tan bueno. A la inversa, si algún producto de un determinado ceramista resultaba insatisfactorio, el comprador debía de aprender a buscar su marca para no comprarla y como era de esperarse, los malos fabricantes de vasijas no tardaron en darse cuenta de que un modo de colocar sus mercancías, al menos de corto plazo, era marcar las vasijas de baja calidad de tal modo que los clientes creyesen, equivocadamente, que era obra de un ceramista hábil y de confianza.

En el curso de los siglos, las marcas y los logotipos se utilizaron sobre todo a escala local. Las excepciones eran las marcas distintivas utilizadas por reyes, emperadores y gobiernos. La flor de lis francesa, el águila de los Habsburgo en Austria- Hungría y el crisantemo imperial en Japón la propiedad o control. De modo similar, la concha de Santiago deriva de la leyenda del altar de San Jaime en Santiago de Compostela, en el noroeste de España, gran centro de peregrinación en tiempo en que los santos lugares de Palestina estaban cerrados por los musulmanes a los peregrinos, fue utilizada ampliamente en la Europa prerrenacentista como símbolo de piedad y de fe.

En los siglos XVII y XVIII, cuando empezó la fabricación a escala considerable de porcelana fina, muebles, tapicería en Francia y Bélgica, las

¹⁰ Amor Fernández, Antonio, *op. cit.*, p. 12.

marcas comerciales y logotipos se utilizaron por las fábricas como indicadores de calidad y origen. Al mismo tiempo, se dictaron leyes más rigurosas sobre el mercado de los objetos de oro y plata para que el comprador pudiera confiar en el producto. Sin embargo, la utilización a gran escala de marcas comerciales y logotipos se remonta tan solo a poco más de cien años atrás. En la segunda mitad del siglo XIX, las mejoras en las comunicaciones y en los procesos de fabricación permitieron por vez primera, la masificación de los productos de consumo y muchas de las marcas conocidas en la actualidad se remontan a ese periodo: las máquinas de coser Singer, los refrescos Coca-Cola, Bass Beer, los copos de avena Quaker, las películas Kodak, los cheques de viaje American Express son ejemplo de ello.¹¹

Algunas de las primeras marcas siguen utilizándose hoy, por ejemplo, el cuáquero de la marca Quaker ya está en su segundo siglo.

Seprini señala: "Puede decirse que la marca es tan vieja como la noción de propiedad individual o colectiva. Y que a pesar de sus títulos de nobleza, sigue siendo un fenómeno mal estudiado y mal comprendido. Tal y como existe en la actualidad, tiene poco en común con los antiguos signos o estampillas medievales a los que se les intenta comparar".¹²

El Ministro Góngora Pimentel afirma: "Con el pasar de los años fue transformándose el mundo del comercio, y al nacer la competencia surgió la marca como protectora del fabricante, pues amparó y distribuyó sus productos; el fabricante, al hacer publicidad a sus productos distinguidos con tal o cual marca, acostumbró al público a ellos".¹³

La significación de la marca ha variado a través de la historia. En un principio era la firma del artesano, después indicaba al público consumidor la procedencia de las mercancías y posteriormente, con la expansión industrial

¹¹ Murphy, John y Rowe, Michael, *Como Diseñar Marcas y Logotipos*, 1ª. ed., España, G. Gili, 1989, p. 8-10.

¹² Semprini, Andrea, *El Marketing de la Marca (una aproximación semiótica)*, 1ª. ed., España, Paidós, 1995, p. 21.

¹³ Góngora Pimentel, Genaro, "marcas", *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1ª. ed., México, Porrúa, 2001, t. III, p. 2464.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

creadora de grandes fábricas, se fueron integrando diferentes procesos para una mayor producción.

En cualquier lugar del mundo, poco o muy desarrollado, cualquier sistema jurídico, siempre se protege un derecho apoyado en un interés común: el de los industriales, comerciantes y el del público consumidor. Los cuales están de acuerdo en que sus productos registrados con determinada marca, no sean imitados ni falsificados.

II. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO

1. *Época Prehispánica*

El Doctor Rangel Medina, en su libro *Tratado de Derecho Marcario*, refiere que los historiadores describen el notable grado de adelanto de las ciencias y las artes que los mexicanos tuvieron antes de la Conquista Española.

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

Sin embargo, el estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo y de los comerciantes al por mayor, no arrojó ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las mercaderías. Por lo mismo, tampoco había entre los antiguos mexicanos disposiciones que directa o indirectamente regulaban el derecho sobre las marcas en su aceptación jurídica.¹⁴

Nava Negrete, en su libro *Derecho de las Marcas* opina "...a pesar de las consideraciones, sobre la concepción de la marca en los pueblos del Anáhuac y de los interesantes sellos o pintaderas que se produjeron con testimonio de las investigaciones, por lo que es indudable que puede asignárseles a los sellos o

¹⁴ Rangel Medina, David, *op. cit.*, pp. 4-6.

pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sin reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a su finalidad es seguro que constituyen el antecedente las actuales marcas de control o sellos".¹⁵

2. *Época Colonial*

El Doctor Rangel Medina afirma que en la *Época Colonial* de nuestro país no hubo marcas propiamente dichas, y en consecuencia, no hubo normas jurídicas que protegieran el derecho de marcas.

Sin embargo, existen datos acerca del uso de las marcas, solo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario actual, se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad parecida a las que hoy se les asigna establecidas en los siguientes ordenamientos:

- A) Ordenanzas dictadas en lo tocante el arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.
- B) Cédula Real del 1º de octubre de 1733 sobre la platería.
- C) Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746 estableciendo el empleo de marca obligatoria en las piezas que labren los plateros.
- D) Ordenanzas de Ensayadores, dadas en México el 7 de Julio de 1783, confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez en diciembre del año que antecede.
- E) Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias, del 12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia a marcas de control estatal, como las que hoy se designan como "marcas obligatorias".
- F) Marcas de fuego usadas por las corporaciones monásticas en los libros, para cumplir con las bulas expedidas por Pío V y Sixto V, que excomulgaban a los que robaban libros de las bibliotecas.

¹⁵ Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, 1ª. ed., México, Porrúa, 1985, pp. 4-6.

Esta práctica tiene interés como un antecedente de las marcas colectivas y constituye una importante muestra de las marcas para impresiones y publicaciones, ya que no sólo señalaban la procedencia del convenio o escuela a que el libro pertenecía, sino también indicó el origen de su fabricación o imprenta.

3. *Etapa Independiente*

En esta etapa, el Doctor Rangel Medina refiere que en México hasta 1890, entró en vigor el primer ordenamiento jurídico destinado especialmente a regular el derecho sobre las marcas en sus diferentes aspectos.

A. Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854

En ninguno de sus capítulos reglamentaba las instituciones de marcas, sin embargo, en algunos preceptos, hacía referencia a las marcas de mercaderías, solo reconoció su existencia y función en su aspecto esencial como es el distintivo.

Entre los requisitos que se establecieron para las cartas de porte o conocimiento se exigían al portador de ellas, la "designación" de las mercaderías, se hacía mención de su calidad genérica, peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos contenidos (*artículo 189*).

Era deber del capitán, de acuerdo con el título que reglamentaba el comercio marítimo, llevar tres libros, de los cuales en uno de ellos, llamado cargamentos deberían "asentarse minuciosamente las mercancías que se cargaban con expresión de la marca" (*artículo 500*).

También debía llevar un asiento formal de la mercancía que entregaría "con sus marcas y números" (*artículo 525*).

Al entregarse mutuamente las mercancías, el cargador y el capitán deberían expresar la calidad, cantidad número de bultos y marcas de las mercancías (*artículo 609*).

Finalmente, el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y número de los paquetes si tuviere (*artículo 638*).

B. Código Civil de 1870

Se derogó toda la legislación antigua pero en esta reglamentación no existía protección jurídica sobre las marcas, ni en ley especial alguna. Los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a figurar como marcas.

Consideró al autor, para los efectos legales, al que mandara hacer una obra a sus expensas (*artículo 1369*).

El fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva de la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública (*artículos 1349 y 1351*).

Dicho ordenamiento legal no fue considerado como la base legislativa de la protección del derecho de marcas, pero impulsó la necesidad de que los industriales sintieran la necesidad de buscar una protección a esta clase de bienes; inquietud que también fue propuesta por el Estado, el que desfigurando las instituciones aplicó las reglas de la propiedad artística para proteger a las marcas.

C. Código Penal de 1871

Se fijó la sanción para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, la cual estuvo vigente hasta 1903 (*artículo 1423*).

Por otro lado, el *Código de Comercio de 1884*, en su libro cuarto, dedicado a la propiedad mercantil, registró en sus *artículos 1403-1449* principios importantes acerca de los establecimientos comerciales, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, títulos de obras y marcas. Consideró el sistema constitutivo, así como la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaría.

Estableció que había usurpación de marcas cuando se usaba una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resultaba gran semejanza, ya sea porque las palabras más importantes de una marca se

repiteían en la otra, o porque la nueva marca se redactará de manera que pudiera confundirse con otra nominativa, o por ser parecida a otra en sus dibujos o pinturas.

Lo anterior resultó de gran importancia para nuestro país, ya que desde este ordenamiento legal se reglamentó en cuanto hace a lo que ahora conocemos como la competencia desleal y estableció diversas sanciones.

Puede calificarse como el más acabado eslabón en el desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho.

D. Ley del 11 de diciembre de 1885

Esta Ley modificó a las anteriores leyes de comercio.

En su *artículo 3º fracción VII*, previno la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica.

Al faltar el registro autorizado constituyó un impedimento del comerciante interesado para el ejercicio de sus derechos con relación a terceros, mientras dichos títulos no fueran registrados (*artículo 14*).

El documento que amparaba el registro mediante el cual la Secretaría de Fomento concedía la propiedad al titular solo producía su efecto legal desde la fecha de la inscripción, lo que hoy conocemos como fecha legal (*artículo 15*).

Una vez hecho el registro, el documento era devuelto con la nota de inscripción al que lo hubiere presentado, actualmente el Título de Registro de Marca (*artículo 16*).

E. Código de Comercio de 1889

Este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica.¹⁶

Fernández de la Reguera menciona: "En 1947, en México, se mostró la riqueza formal de las "pintaderas" o "sellos", que elaborados en diferentes

¹⁶ Rangel Medina, David, *op. cit.*, pp. 6-19.

materiales tenían como propósito identificar o decorar el cuerpo, telas, cerámica e inclusive alimentos".¹⁷

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA-LEGISLATIVA

1. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889

La primera Ley específica en materia de Marcas, fue la Ley de marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 (entró en vigor el 1º de enero de 1890), introdujo los conceptos de *falsificación* e *imitación*. La falsificación consistía en la reproducción de una marca ya protegida, en tanto que la imitación radicaba en la utilización de una marca que presentara una identidad casi absoluta en su conjunto, aunque no en ciertos detalles y fuera susceptible de confundirse con otra antes depositada, disponiendo expresamente que dichos delitos estaban sujetos a las penas establecidas en el código respectivo.¹⁸

Bajo el gobierno del General Porfirio Díaz comenzó a legislarse en esta materia, en consecuencia; fue el primer cuerpo legislativo importante.

Esta Ley fue bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre esta Ley y la actual.

El objeto de esta Ley era proteger a las marcas individuales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país. El titular de una marca ya fuera nacional o extranjera residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecida en la Ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o solicitante, ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común;

¹⁷ Fernández de la Reguera, César, *Marcas Símbolos y Logos en México*, 1ª. ed., México, 1985, Librería Iconografía, p. 5.

¹⁸ Cristiani García, Julio Javier, "Defensa y aplicación de los derechos de propiedad industrial en México", *La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, 1ª. ed., México, Themis, 1997, p. 16.

la duración de la propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año (*artículo 12*).

La falsificación de marca de fábrica se daba cuando se utilizaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad se encontraba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada y eran culpables del delito de falsificación los que la usaban siempre y la aplicaban a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.¹⁹

El Doctor Rangel Medina, en su libro *Tratado del Derecho Marcario*, refiere en los diecinueve artículos que integraban esta Ley se introdujeron importantes disposiciones que por su contenido reflejaba un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor sino también el interés general.²⁰

En el *artículo 3º* se establecía que no podían considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, se rechazó también como constitutivo de marca el signo que fuera contrario a la moral.

Aún cuando el nombre oficial de esta Ley fue el de marcas "de fábrica", ello no significó que se omitiera la protección de las comerciales; en consecuencia, esta Ley fue un proyecto de legislación sobre marcas. En el curso de su vigencia fueron destacándose problemas que no se habían previsto y que inquietaron a los especialistas en la materia a reflexionar sobre su revisión.

**2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903
(publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de septiembre
de 1903)**

El Doctor Rangel Medina afirma que esta Ley entró en vigor el 1º de octubre de 1903, define a la marca como: "El signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expande con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca" (*artículo 1º*).

¹⁹ Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2000, p. 53.

²⁰ Rangel Medina, David, *op cit.*, pp. 22, 23.

Para adquirir el derecho exclusivo del uso de una marca era necesario realizar su registro en la Oficina de Patentes y Marcas.

Por primera vez el registro de la marca se tramitó y efectuó por la oficina especialmente creada para ello, tal y como existe actualmente, por medio de la solicitud respectiva (*artículo 3º*).

Cualquier persona mexicana o extranjera podía registrar una marca (*artículo 4º*).

Dicha Ley adoptó el sistema francés, ya que el registro de marca se hacía sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas a la práctica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados (*artículo 10*).

El registro comenzó a surtir sus efectos legales desde la fecha de su presentación en la Oficina de Patentes y Marcas (*artículo 7º*) y debería renovarse cada veinte años (*artículo 6º*).

Reconoció el derecho de prioridad de las marcas cuyo registro se solicitó en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que fueran reproducidas en tal aspecto para los ciudadanos mexicanos (*artículo 8º*). Así como, también implantó la obligación a los fabricantes, agricultores y comerciantes de mostrar e indicar que sus marcas estuvieran debidamente registradas (*artículo 9º*).²¹

En materia de sanciones se establecieron las penas a quienes infringían la ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios, para lo cual el órgano jurisdiccional competente eran los Tribunales Federales.

Para obtener la revocación los interesados contaban con quince días para acudir ante el Juez; el procedimiento civil era sumario; los juicios penales podían seguirse al mismo tiempo con los de carácter civil.²²

²¹ *Ibidem*, pp. 27 y 28.

²² Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 56.

3. Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928 (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928)

Esta Ley conservó el mismo sistema que la ley anterior al establecer específicamente en las penas, los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales, aún cuando exigía como requisito previo al ejercicio de las acciones, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial".²³

César Sepúlveda alude que dicha Ley: "...recogió más o menos los avances transcurridos en el mundo, en cuanto a esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la revisión de la Haya de 1925, aún no ratificada por México".²⁴

La presente Ley fue la primera que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas solicitudes de marcas debían registrarse en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, podía ser solicitada por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Para obtener el registro de una marca, tenían que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial refiriendo en la solicitud: la descripción de la marca, las reservas que se hacían, su diseño, el soporte material sobre el que se encontraba grabada la marca, anexando doce ejemplares; es su caso se citaba la fecha de primer uso, y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

Los efectos del registro duraban veinte años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía renovarse en forma indefinida en periodos de diez años.²⁵

El Doctor Rangel Medina establece que también se adoptó como modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, que

²³ Cristiani García, Julio Javier, *op. cit.*, p. 17.

²⁴ Sepúlveda, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2ª. ed., México, Porrúa, 1981, p. 3.

²⁵ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, pp. 57 y 58.

además de otorgar el derecho exclusivo al titular de la marca, reconoció igualmente el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma (*artículos 1º, 4º, 6º y 39, fracciones II y III*).

En su *artículo 7º, fracciones II, VIII, IX y X*, se incluyeron como marcas no registrables: los envases del dominio público o de uso común y las marcas que se confundieran con otras ya registradas.

Se dispuso como requisito previo al registro de una marca el examen de novedad y el procedimiento de oposición de los terceros que se consideraban afectados (*artículos 14, 17, 18 y 23*).

Dicho ordenamiento jurídico otorgó la facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente en cuanto a la nulidad de marcas cuando el registro se haya hecho en contravención a las disposiciones legales que le dieron origen. En cuanto a la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo al ejercicio de las acciones una declaración administrativa ante el Departamento de Propiedad Industrial (*artículos 59 y 83*).

La vigencia de la marca registrada era de veinte años, y si no era renovada, se sancionaba con la caducidad de su registro (*artículo 24*).

Si en el lapso de cinco años consecutivos no se utilizaba la marca, ésta se extinguía (*artículo 40*).

4. Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942)

El Doctor Rangel Medina afirma que esta Ley se caracterizó, desde el punto de vista formal, en que codificó en un solo ordenamiento las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, competencia desleal, la cual se compuso de nueve títulos.

Entre las disposiciones más notables que se introdujeron respecto a las marcas se citan las siguientes:

- A) Se determinó cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca.

B) Cuáles no por impedirlo consideraciones de orden público
(artículo 105, fracciones I, IV y V).

La vigencia de las marcas se redujo a diez años.

Se suprimió el procedimiento para obtener la renovación de las resoluciones administrativas que la Ley de 1928 establecía y quedó al arbitrio del Juez de Distrito a través del juicio de amparo.

La práctica de conductas infractoras a los derechos conferidos de marcas registradas fueron consideradas como delitos, entre ellos la usurpación, el uso ilegal, la imitación, la falsificación y la comercialización de productos indebidamente marcados.²⁶

Las marcas registradas debían usarse y si no eran explotadas por cinco años se extinguían, podía otorgarse una copropiedad; las marcas podían transmitirse o enajenarse con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtiera efectos legales contra terceros.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República la nulidad o extinción.

La Secretaría de la Economía Nacional, editaba mensualmente la Gaceta de Propiedad Industrial, la cual era del conocimiento público y contenía los datos relativos a las marcas registradas; las sentencias; resoluciones administrativas; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades; otros avisos y todo lo relativo a la propiedad industrial.²⁷

Por su parte, el artículo 145 disponía: *Todos los productos nacionales en los que se utilizaban marcas registradas o no, deberán llevar la leyenda: "HECHO EN MÉXICO" o "ELABORADO EN MÉXICO". Si se trataba de productos naturales, no elaborados, la leyenda será: "PRODUCIDO EN MÉXICO".*

Estas leyendas eran obligatorias en los productos nacionales marcados, las cuales debían ser claras y ostensibles, y su omisión incurría en las sanciones

²⁶ Rangel Medina, David, *op cit.*, pp. 36-38, 45 y 46.

²⁷ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, pp. 60 y 61.

penas que establecía en su *artículo 261*: Al que omita insertar en los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no alguna de las leyendas obligatorias antes señaladas, se le impondrá prisión de tres días a un mes de multa a diez a quinientos pesos o una sola de estas penas a juicio del Juez.

5. Ley de Invencciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976)

Esta Ley reguló a las marcas también como productos de servicios, las cuales se registraban ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así obtener su uso exclusivo durante cinco años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; así mismo podían transmitirse dicha marca por los medios y por las formalidades de la legislación común; solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.²⁸

En un solo ordenamiento se reguló todo lo concerniente a la propiedad industrial en nuestro país, ya que fue la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto se dividió en dos grupos:

- A) Las sanciones de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas, se imponían multa.
- B) Las sanciones de índole penal previstas para la comisión de delitos, consistían en penas de privación de la libertad.²⁹

Se imponían como pena de prisión, de dos a seis años y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, a quien cometiera los delitos previstos en el *artículo 211* de la Ley, entre ellos:

²⁸ *Ibidem*, pp. 62 y 63.

²⁹ Cristianí García, Julio Javier, *op. cit.*, p. 18.

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

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

Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere podía demandar del o de los autores de los mismos, la reparación del daño y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o delito (*artículo 214*).

La vigencia del registro era por cinco años a partir de la fecha legal, dicho plazo era renovable por el periodo de cinco años (*artículo 112*).

Esta Ley dispuso mayores limitaciones para el registro de las marcas; impuso un régimen obligatorio sobre la vinculación y establecimientos de los contratos de licencia realizados en las marcas; así como la nulidad de la marca cuando se convertía en designación genérica, se reguló la comprobación de uso, a falta de este se decretó la prohibición de usar las marcas registradas o no y sobre todo la posibilidad de que una sola marca se amparará por un mismo titular por los productos elaborados o los servicios prestados; se incluyeron las marcas de servicio y las denominaciones de origen.

El autor César Sepúlveda señala: "La parte nueva de esta Ley de 1976, es bastante atrevida, ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de propiedad industrial, así como a los inventores, explotadores de patentes, tenedores de marcas y de otros privilegios.

La vinculación de marcas constituyó un gravamen, en vez de una liberación, para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. Más todavía, ello limita las oportunidades, ya que los titulares extranjeros lo pensarán antes de anular sus marcas con agregados que puedan hacerlas inferiores y no darán fácilmente en licencia a un empresario local.

La excesiva rigidez acerca de las marcas "extranjerizantes" ponen en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, ya que éstas por lo general se escapan de cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país".³⁰

6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991)

Esta Ley incorporó a las marcas tridimensionales, amplió el margen de registrabilidad para aquellas marcas que podían ser consideradas como descriptivas así como el periodo de vigencia de la marca a diez años contados a partir de la fecha legal y simplificó al máximo la renovación de un registro de marca, limitando al solicitante a manifestar bajo protesta de decir verdad que al usar su marca de productos o servicios éste no ha sido interrumpido por el transcurso de tres años.

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

Se estableció el concepto de marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (*artículo 88*).

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración (*artículo 95*).

³⁰ Sepúlveda, César, *op. cit.*, p. 43.

Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones (*artículo 96*).

Cristiani García opina que esta Ley adoptó el mismo criterio de la Ley de Inventiones y Marcas de 1976, en relación a las sanciones impuestas a los infractores de los derechos de propiedad industrial al establecer por un lado en el *artículo 213*, las conductas constitutivas de una infracción administrativa, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial imponía a los infractores multa, clausura, arresto administrativo y también se enlistaban las conductas consideradas como delitos.

No obstante lo anterior, se percibe en este ordenamiento una clara intención de fortalecer la protección penal de la propiedad Industrial, para lo cual el legislador se vio obligado a ampliar los tipos delictivos, en concordancia con lo anunciado en el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior de 1990-1994.

Tratándose de infracciones administrativas, se precisaron las hipótesis constitutivas de las mismas y también lo que respecta a las sanciones aplicables a quien realizará una infracción administrativa.

Se llevaron a cabo por la autoridad administrativa un gran número de diligencias en las que se procedió al aseguramiento de bienes, sin que el inspector o inspectores comisionados tuvieran la facultad, en un momento dado de clausurar de manera temporal el establecimiento visitado (*artículo 211*).³¹

El *artículo 113* estableció los requisitos para presentar la solicitud de marca ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los cuales eran:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.*
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso si es tridimensional.*

³¹ Cristiani García, Julio Javier, *op. cit.*, pp. 20 y 21.

- III. La fecha del primer uso de la marca la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado.
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.
- V. Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 114. Con la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que señale la Ley correspondientes así como los ejemplares de la marca a registro.

Artículo 223. Eran delitos, entre ellos:

- VIII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
- IX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a las 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.
- XII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

En cuanto a las sanciones el artículo 224 señalaba:

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

7. Reformas a la Ley en materia de Propiedad Industrial

A. Decreto del 29 de julio de 1994 (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994)

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, seguido del procedimiento previsto en el *artículo 133* de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su aprobación, se convirtió en Ley Suprema de la Unión.

En consecuencia, surgió la discusión en cuanto a si era necesario o no proceder a la reforma de la legislación en materia de propiedad intelectual.

A pesar de que podría afirmarse la autoaplicabilidad de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se optó por la reforma a la legislación ordinario en esta materia, lo que desde luego contribuyó a crear una mayor seguridad jurídica.

Así la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 fue motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de agosto de 1994, el cual entró en vigor el 1° de octubre de ese año como consecuencia de dichas reformas, se modificó el nombre de la Ley quedando el de "Ley de la Propiedad Industrial".

Dentro de la Exposición de Motivos de la correspondiente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones fundamentales: a) la necesidad de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la presente Ley; b) la incorporación al texto legal de todos los compromisos que México asumió en los distintos Tratados Internacionales, y c) la adecuación de varios preceptos que no habían logrado plenamente sus objetivos.³²

Se puso mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva; es decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial, como son los procedimientos administrativos tendientes a

³² Cristiani García, Julio Javier, *op. cit.*, p. 23.

evitar la usurpación de los derechos de propiedad industrial, conocida actualmente como competencia desleal.

Las doce primeras fracciones que formaban parte del *artículo 223* de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial dejaron de considerarse como delitos y son ahora hipótesis constitutivas de infracciones administrativas.

No obstante que en el mencionado artículo se detallan las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial puede sostenerse que la mayor parte de las descritas constituyen actos de competencia desleal, puesto que se trata de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o del comercio y además causan al público confusión error o engaño en relación con el producto o servicio o con el establecimiento que lo ofrece.

En sustitución de las doce fracciones se incluyeron dos nuevos tipos delictivos en el *artículo 223* bajo las descripciones siguientes:

- A) Reincidir en las conductas previstas en las *fracciones VI y XXII* del *artículo 213* de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.
- B) Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es actualmente la autoridad administrativa competente para llevar a cabo el procedimiento administrativo de registro en materia de propiedad industrial, como marcas, nombres y avisos comerciales, patentes en sus diferentes modalidades, esquemas de trazado de circuitos integrados, etcétera. Además, dicha autoridad conoce de controversias suscitadas entre las mencionadas modalidades de la propiedad industrial y también de infracciones en materia de derechos de autor, reglamentadas en el *artículo 231*, de la Ley Federal de Derechos de Autor, denominadas *infracciones en materia de comercio*, entre ellas: comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor, etcétera, y conforme a lo establecido por el *artículo 232* de la Ley anterior.

De conformidad con la presente Ley el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, así como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y entre sus facultades están las de: a) realizar las investigaciones de las presuntas infracciones administrativas; b) ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; c) ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir la violación a los derechos de propiedad industrial; d) oír en su defensa a los presuntos infractores, y e) imponer las sanciones administrativas correspondientes a la materia de propiedad industrial.

En relación a los signos constitutivos se incluye el nombre propio de una persona física en tanto no existía un homónimo ya registrado como marca. Este precepto de la versión original de la Ley ha sido reformado para condicionar la posibilidad de adoptar el nombre comercial (*artículo 89, fracción IV*).

Las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de esta Ley (*artículo 93*); cualquier duda al respecto será resuelta en definitiva por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Omitir en la solicitud de registro la fecha de uso de marca establece la presunción de que la misma no se ha usado (*artículo 113, fracción III*).

Se establecieron los requisitos que se deberán acompañar a la solicitud de registro de la marca, como el pago correspondiente y las etiquetas en las cuales se encuentre ejemplificada la marca a registrar sea innominada, tridimensional o mixta (*artículo 114*).

Se suprimió el empleo de la abreviatura "mar. reg." por la leyenda "marca registrada", las siglas "M. R." o el símbolo "®" (*artículo 131*).

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el pago de derechos correspondiente y manifieste por escrito que bajo protesta de decir verdad, usó la marca por lo menos uno de sus productos o servicios y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el *artículo 130* de esta Ley, sin causa justificada (*artículo 134*).

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de ellos para que su uso surta los efectos jurídicos y beneficie a los demás registros de marca (*artículo 135*).

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder derechos de uso, mediante convenio, licencia de uso, a una o más personas, con relación a todos o alguno de sus productos (*artículo 136*).

La prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas ha sido reformada para definir la marca en México, señalar los medios probatorios de la notoriedad y reproducir la doctrina de la jurisprudencia, conforme a la cual la prohibición de dicho registro es procedente en todo caso en que el uso de quien solicita el registro pudiera crear confusión o asociación con el titular de la marca respectiva o constituya un aprovechamiento que desprestigie a la marca debidamente registrada.

Una novedad más que se incorporó en las reformas, consiste en establecer que los delitos en materia de propiedad industrial, catalogados en el *artículo 223* de esta Ley, se perseguirán por querrela.

B. Decreto del 24 de diciembre de 1997 (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1997)

El presente Decreto entró en vigor el 1º de enero de 1998. En su ARTÍCULO ÚNICO. Se reformaron las *fracciones XXII y XXIII del artículo 213* y se adicionó el Título Quinto Bis, con los *artículos 178-bis al 178-bis-9*, así como las *fracciones XXIV y XXV del artículo 213* de la Ley de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la reforma de las *fracciones XXII y XXIII del artículo 213*, quedó como sigue:

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido sin la autorización del titular del Registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en otra forma.

Se adicionó el Título Quinto Bis: "*De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados*", los cuales serán registrados y estarán protegidos en términos del presente Título; en consecuencia, se otorgaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades siguientes: a) tramitar y, en su caso, otorgar el registro a los esquemas de trazado de circuitos integrados, así como la inscripción; b) substanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados, emitir la resolución que corresponda a dichos procedimientos al imponer las sanciones que procedan, y c) cuando no lo hayan convenido las partes, fijar el monto de las regalías a que se refiere el artículo 178 bis, fracción V, segundo párrafo, de este Título (*artículo 178-bis*).

La presente Ley enumera diversos esquemas de trazado de circuito integrados, entre ellos: circuito integrado, esquema de trazado o topografía, etcétera (*artículo 178-bis-1*).

El trámite de registro de un diseño o esquema de trazado de circuito integrado incluye únicamente la práctica de un examen de forma; no se aprecia un examen de fondo ni se publica la solicitud de registro durante el trámite, sino sólo el otorgamiento del registro, en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También establece que el registro de un esquema de trazado de circuito integrado tiene una duración de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Transcurrido dicho plazo, el diseño de circuito integrado pasará al dominio público y puede ser explotado por cualquier persona física o moral sin ningún problema legal (*artículo 178-bis-3*).

C. Decreto del 13 de mayo de 1999 (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 17 de mayo de 1999)

Este Decreto entro en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*, por el que se reformaron diversas disposiciones en materia penal. En su ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los *artículos 223, fracción II y 224*, y se adicionan la *fracción III*, recorriéndose las demás en su orden, del *artículo 223*, y el *artículo 223-bis* de la Ley de la Propiedad Industrial.

El tema central de esta reforma denominada penal en materia de propiedad industrial es el de la falsificación dolosa de las marcas, la cual no fue ajena a esta legislación, ya que antes había sido objeto de reglamentación.

La nueva *fracción II* del *artículo 223* de la presente Ley se refiere a la falsificación de marcas en forma dolosa *a escala comercial* a la falsificación de marcas en forma dolosa con el *fin de especulación comercial*, el antiguo artículo 223, fracción II de la Ley de la materia, consideraba como delito la falsificación dolosa de marcas a escala comercial, el cual establece:

Artículo 223. Son delitos:

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

En dicha reforma, la falsificación de marcas en forma dolosa continúa siendo un delito, pero ahora con el *fin de especulación comercial*. Esto significa que el criterio para perseguir penalmente la falsificación de marcas en forma dolosa ya no será si esta actividad se realiza *a escala comercial*, sino el *fin* pretendido por el falsificador, específicamente si el falsificador lleva a cabo dicha actividad *con un fin de especulación comercial*; en consecuencia, no es la cantidad de mercancía falsificada, sino el *fin* de falsificar las marcas que se encuentran debidamente registradas.

La nueva *fracción III* del *artículo 223* de la Ley en comento introduce nuevas conductas consideradas como falsificación de marcas en forma dolosa, la cual consiste en:

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.

El anterior texto es muy amplio y claro, busca reprimir conductas consistentes en la falsificación marcaría e introduce el concepto de *objeto al que se aplica la marca sin autorización*; en tal virtud, precisa las diferentes actividades como *reproducir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender*.

En cuanto, a los delitos de secreto industrial, se reformaron las siguientes fracciones para quedar como siguen:

- IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.*
- V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.*
- VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado con el*

propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

El nuevo *artículo 223-bis* alude que cualquier consumidor que venda en vías o en lugares públicos en forma dolosa y obtengan un lucro de los objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, la penalidad será de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si la venta anterior se realiza en establecimientos comerciales o de manera organizada o fija se estará conforme a lo dispuesto por el *artículo 223 y 224* de esta Ley.

En cuanto al *artículo 224* de la Ley de la materia, consiste en las penas por falsificación de marcas en forma dolosa, el cual sostiene que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos previstos en las *fracciones I, IV, V ó VI* del *artículo 223*. En cuanto a los delitos señalados en las *fracciones II ó III* de la disposición legal antes señalada, al sujeto activo de tal hecho, se le aumentará la pena de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

CAPÍTULO SEGUNDO CONCEPTOS FUNDAMENTALES

I. DEFINICIÓN DE DERECHO INTELECTUAL

El Doctor Rangel Medina, en su libro *Panorama del Derecho Mexicano*, define al derecho intelectual como: "El conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales";³³ en tal virtud, el Estado otorga el carácter exclusivo a las personas físicas o morales que emprenden la realización de obras artísticas, invenciones y de quienes adoptan las marcas como indicadores comerciales por el transcurso de diez años, la cual puede ser renovada (*artículo 95, LPI*).

II. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman el derecho intelectual; la otra es la propiedad autoral, conocida como derechos de autor.

El Doctor Rangel Medina considera a la propiedad industrial como: "El privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro instituciones:

- A) *Creaciones industriales*: patentes de invención, certificados de invención, registros de modelos de utilidad, registros de modelos industriales, registros de dibujos industriales, secretos industriales y variedades vegetales.
- B) *Signos distintivos*: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales.
- C) *Represión de la competencia desleal*.

³³ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano*, 1ª. ed., México, Mc Graw Hill, 1998, p. 1.

D) El *adelanto económico*, el progreso de la técnica".³⁴

E) Actualmente *los esquemas de trazado de circuitos integrados*.

Por su parte Amigo Castañeda, quien desempeña actualmente el cargo de Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señala: "La propiedad industrial consiste en todas aquellas creaciones que realizan personas físicas o morales; tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un proceso de fabricación novedoso; una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular; una denominación identificadora de un establecimiento; un aviso publicitario; así como una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto".³⁵

En consecuencia, la propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para explotar en forma industrial y comercial las invenciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan los individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante los consumidores en el mercado.

Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de negar a otros el uso o explotación comercial, que no cuenta con su autorización. La protección jurídica en nuestro país solo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica por lo cual se solicita que la institución gubernamental encargada para su protección en el caso lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La defensa jurídica del derecho de propiedad industrial estimula a los empresarios a llevar a cabo mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en dichas actividades, así como también fortalecer su competitividad y obtener un mayor beneficio económico sin verse perjudicadas por la imitación no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en nuestro país es la Ley de la Propiedad Industrial, así como el Reglamento de la Ley de la

³⁴ *Ibidem*, p. 2.

³⁵ Amigo Castañeda, Jorge, *Protección a la Propiedad Industrial en México*, Revista el Mercado de Valores, México, año LV, enero de 1995, p. 50.

Propiedad Industrial y la autoridad administrativa competente para realizar los trámites de propiedad industrial y algunos de propiedad intelectual es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indicadas con las siglas L.P.I., R.L.P.I., I.M.P.I. respectivamente.

1. Objeto de la propiedad industrial

El Doctor Serrano Migallón, en su libro *Protección a la Propiedad Industrial en México*, refiere que el objeto de la propiedad industrial es: "Proteger a las creaciones de tipo técnico: un producto nuevo; una mejora a una máquina, un diseño original; un proceso de fabricación novedoso y los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado; una denominación identificadora de un establecimiento; un aviso publicitario; una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, y el regular las condiciones de otorgamiento y protección de derechos comprendidos, a favor de quienes la generan, utilizarlas en actividades productivas industriales o de comercialización de los bienes y servicios".³⁶

2. Sistema de la propiedad industrial

Álvarez Soberanis, en su libro *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de Transferencia Tecnológica* opina: "El sistema de la propiedad industrial consta de tres ámbitos que son los siguientes:

- A) Las normas internacionales del Tratado de París contiene principios generales obligatorios para los estados miembros y además consta de disposiciones que no pueden ser infringidos por las legislaciones locales.
- B) Las leyes nacionales de propiedad industrial expedidas por los estados en ejercicio de su soberanía.

³⁶ Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2000, pp. IX y 151.

C) El sistema local de administración de los instrumentos legales de la propiedad industrial (patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, etcétera)".³⁷

El sistema de propiedad industrial consta de un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad administrativa en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dispone con el propósito de proteger a las invenciones, indicaciones comerciales a través de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos), los esquemas de trazado de circuitos integrados, registro de marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen.

III. CONCEPTO DE DERECHO MARCARIO

El Doctor Rangel Medina define al derecho marcario como: "El conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías".³⁸

Diferentes autores como César Sepúlveda, Beuchat y Sonia Mendieta sostienen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad *sui generis* que tiene su titular no relacionado con el concepto tradicional ya que se trata de una propiedad especial con características propias.

1. Naturaleza jurídica

El derecho de las marcas participa tanto del derecho privado como del derecho público; es decir, se trata de un derecho mixto.

La Ley de la Propiedad Industrial se encuentra enmarcada en el derecho público conforme a lo dispuesto en su *artículo 1º* que a la letra dice:

³⁷ Álvarez Soberanis, Jaime, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de Transferencia Tecnológica*, 1ª ed., México, Porrúa, 1979, p. 40.

³⁸ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, p. 114.

Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Al Estado le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, así como también, se dicten normas para proteger este derecho y sancionar la competencia desleal, sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

También considera que la marca además de representar un valor económico tiene vital importancia en los fines que persigue, le da una protección jurídica especial por tener características peculiares; en consecuencia, al Estado le interesa que el orden público y interés social sean factores primordiales de los intereses particulares; así como intensificar sus propósitos para evitar toda actividad monopolística, en tal virtud, censura la competencia desleal, pues de lo contrario no lograría los fines que persigue.

Por lo anterior, se considera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.³⁹

2. Fuentes del derecho marcario

Conforme con el Doctor Rangel Medina, tradicionalmente se ha considerado el uso y el registro como fuente de derecho marcario.

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

- A) Se reconoce este derecho a quien ha usado la marca con anterioridad a la fecha de primer uso o a la fecha de presentación de una marca registrada y si el titular de la marca registrada solicita en litigio la nulidad del "infractor" (el cual tiene el uso anterior de la marca pero sin registro), ésta no procede ya que el

³⁸ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, p. 114.

³⁹ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, pp. 122, 140 y 141.

anterior de la marca pero sin registro), ésta no procede ya que el tercero de buena fe ya explotaba dicha marca de manera ininterrumpida.

- B) Se le otorga a este último el derecho de solicitar dentro de los tres años siguientes en que fue publicado el respectivo registro, la posibilidad de declarar administrativamente la nulidad en contra de la marca registrada.⁴⁰
- C) El uso ya no como fuente de derecho sino como fundamento para combatir la usurpación de derechos, es el uso ilegal de la marca que realice un tercero sin consentimiento de su titular, lo cual es fuente de violaciones al derecho exclusivo y puede configurar una nulidad del registro de la marca, como lo contempla la Ley de la Propiedad Industrial en su *artículo 151, fracción II*.

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

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

Si bien es cierto, que el uso es reconocido (según en el sistema que se adopte) como fuente de derecho, es el registro que confiere la exclusividad del mismo. La Ley de la materia establece que es a través del registro, por el que se adquiere el derecho al uso exclusivo.

El derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera

⁴⁰ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, pp. 62-64.

gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

3. El derecho marcario y su relación con el derecho penal

El derecho marcario se vincula con el derecho penal por medio de la represión de los delitos a través de las autoridades competentes. En cuanto a la Ley de la Propiedad Industrial tiene el carácter de ley especial, ya que en sus ordenamientos jurídicos establece específicamente los delitos y penas, los cuales están contemplados en su *artículo 223* de la presente Ley.

En síntesis, se consideran delitos conforme a lo establecido por el artículo en comento:

- A) La reincidencia de las conductas previstas como infracciones administrativas en las *fracciones II a XXII del artículo 213, LPI*.
- B) La falsificación de marcas, en forma dolosa y con fin de especulación comercial.
- C) Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender marcas, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos falsificados de marcas debidamente registradas, así como aportar o proveer materias primas para la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas.
- D) Las tres modalidades de la usurpación del secreto industrial que conservan su índole de delitos de revelación, de apoderamiento y de uso de la información contenida en el secreto industrial.

Se establece que los delitos anteriores se perseguirán por querrela de parte ofendida (*artículo 223, fracciones I, II, III, IV, V y VI, LPI*).

En cuanto a la penalidad de dichos delitos se dispone:

- A) A quien venda a cualquier consumidor en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial objetos falsificados de marcas registradas se le impondrá de *dos a seis*

años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

- B) A quien cometa alguno de los delitos señalados en las *fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley*, se le impondrá de *dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.*
- C) En los delitos previstos en las *fracciones II o III del artículo anterior*, se le impondrá de *tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículos 223-bis, 224 LPI).*

Para el ejercicio de la acción penal, en las *fracciones I y II del artículo 223*, 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 proceda (*artículo 225, LPI*).

El perjudicado por cualquiera de los delitos anteriormente señalados podrá demandar la reparación del pago de los daños y perjuicios, el cual en ningún caso será inferior al 40% del precio de la venta al público de cada producto (*artículos 226 y 221-bis, LPI*).

Para conocer de los delitos, controversias mercantiles, civiles y de las medidas precautorias de esta materia, serán competentes los tribunales de la Federación; si dichas controversias afectan solo intereses particulares podrán tratar de ellas a elección del actor, lo tribunales del fuero común (*artículo 227, LPI*).

IV. DEFINICIÓN DE MARCA

El Doctor Rangel Medina considera a la marca como: "El signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".⁴¹

⁴¹ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 62.

César Sepúlveda define a la marca como: "El signo distintivo que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios".⁴²

Nava Negrete propone la siguiente definición: "Marca es todo signo material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o semejantes cuya finalidad próxima es la de atraer a los consumidores y después conservarla y mantenerla."⁴³

El *Diccionario Jurídico Mexicano* la refiere como: "Los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".⁴⁴

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece: "Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase".⁴⁵

En tal virtud, considero que una marca es todo signo distintivo utilizado por las personas físicas o morales en el comercio o en la industria para diferenciar sus productos o servicios que ofrecen a los consumidores de otros de su misma clase.

1. Concepto doctrinal

El Doctor Rangel Medina agrupo diversas definiciones doctrinarias de la marca en cuatro corrientes. La primera señala que la marca tiene un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; en la segunda, considera a la marca como un agente individualizador del producto; en la tercera reúne los rasgos de las dos anteriores, y en la última corriente, no solo como el

⁴² Sepúlveda, César, *op. cit.*, p. 8.

⁴³ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 147.

⁴⁴ *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1ª ed., México, Porrúa, 2001, t. III, p. 2464.

⁴⁵ Guía del Usuario, *Signos distintivos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001, p. 9.

identificar a las mercancías e indicar la procedencia de las mismas de una hacienda determinada, sino que tiene como fin atraer y conservar la clientela.⁴⁶

En consecuencia, se concluye que las marcas son los medios de los que se valen las empresas hacia la clientela, así como para colocarse en los mercados y desempeñar un papel importante en la comercialización de los diferentes productos y servicios que ofrecen.

2. Concepto jurídico de marca

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios y de otra de su misma especie o clase en el mercado (*artículo 88, LPI*). Según Jalife Daher, esta definición se relaciona con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su *artículo 1708.1* que a la letra dice:

Artículo 1708.1 Marcas

Para efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

3. Jurisprudencia

El Doctor Rangel Medina señala diversos criterios jurisprudenciales relacionados con el derecho de marcas, entre las cuales se encuentran:

- A) Las funciones sociales de protección y de garantía de calidad de las marcas, se reconocen expresamente por el Tribunal del Primer Circuito en la ejecutoria relacionada con la marca MAIZENA, que en lo conducente dice: "Por marca debe

⁴⁶ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 154-158.

entenderse el signo que sirve para distinguir un producto comercial y denotar su procedencia...”.

- B) La Suprema Corte revocó la resolución que había declarado la nulidad de la marca LA PIEL DE LEÓN, que ampara productos de curtiduría y peletería, ya que consideró que con dicha denominación se inducía en error en la elaboración del material utilizado en la fabricación de los productos, de acuerdo al artículo 1º de la Ley de 1903, el fallo judicial establece que la procedencia a que alude el citado ordenamiento, debe entenderse no con relación a la materia prima empleada, sino con la empresa en que se elabora el producto.⁴⁷

Antes de ser reglamentada en la legislación mexicana la protección de las marcas notorias con las características del artículo 90 de la Ley vigente de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en esta materia.⁴⁸ Los tribunales aplicaron sistemáticamente las jurisprudencias en materia de marcas para resolver controversias suscitadas a casos concretos.

Por su parte, el Doctor Serrano Migallón menciona las siguientes jurisprudencias:

“MARCAS, CONSTITUCION DE LAS. De conformidad con el artículo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo 96 del mismo ordenamiento, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma clase o especie. Por tanto, la marca de la quejosa constituida por una palabra de origen italiano y un caramelo con ciertas características, es una verdadera marca que satisface los requisitos legales, susceptibles, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los productos que ampara de otros de su misma especie o clase.

AMPARO EN REVISIÓN 7407/55, DULCERIA ITALIANA, S. A. 10 DE MARZO DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, PONENTE FRANCO CARREÑO. SRIO. ANTONIO TAGLE M. 2ª SALA INFORME DE 1958, PAGINA 78”.

“MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. La prohibición que contiene los artículos 105, fracción IV, de la Ley de

⁴⁷ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 180 y 181.

⁴⁸ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 73.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. La prohibición que contiene los artículos 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y 91, fracción V, de la ahora vigente Ley de Invencciones y Marcas, debe entenderse sólo referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico, describan específicamente y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca, y no con otros artículos que sean sólo similares, análogos o conexos.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISIÓN 45/77. GOLF DIGEST, INC. 3 DE FEBRERO DE 1977. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESUS TORAL MORENO. SRIO. RAUL ORTIZ ESTRADA, VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1977. TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁG. 133".⁴⁹

4. Concepto económico de marca

Álvarez Soberanis define el concepto económico de marca como: "El vehículo que utilizan las empresas para capturar la clientela (*good-will*, según la llaman los autores norteamericanos), dominar los mercados, y desempeñar un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios.

Tiene una importante función económica debido al papel revelante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores.

El concepto económico de la marca subraya el papel de atracción de la clientela y, por lo tanto, de generación de la demanda, que ésta desempeña.

La marca lleva implícito el "*goodwill*"; es decir, la clientela, el sector de aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto marcado, y esto obviamente representa un cierto valor económico.

Al respecto, la clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene un valor económico, se compra y se vende, por lo tanto puede representarse e identificarse por símbolos. El nombre comercial, igual que la marca o emblema, es uno de tales símbolos".⁵⁰

Ésta es la justificación económica para concebir a la marca como un bien intangible que forma parte del activo social y debido a que la marca tiene un valor económico intrínseco, es acreedora a la protección del orden jurídico, tanto a nivel nacional como internacional.

⁴⁹ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, pp. 244 y 281.

⁵⁰ Álvarez Soberanis, Jaime, *op. cit.*, pp. 54-56.

César Sepúlveda señala que: "El objeto de las marcas es proteger a las mercaderías y los servicios amparándolos de la competencia desleal por medio de la identificación y garantizar su procedencia.

Lo anterior, advierte que las marcas de acuerdo a la Ley tienen dos consideraciones principales:

- A) Garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal.
- B) Proteger al público consumidor, ya que la marca distingue a los productos de su misma clase y les permite conocer la procedencia de los productos que se ofrecen en el mercado".⁵¹

Por lo tanto, se trata de signos distintivos para identificar productos o servicios en el mercado y distinguirlos de otros productores. Es como el nombre de las personas pero aplicada a la marca para que los consumidores distingan unos de otros.

1. Características esenciales de las marcas

El Doctor Rangel Medina clasifica a las marcas atendiendo a las consecuencias jurídicas y de acuerdo a la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad.

En cuanto a las condiciones esenciales o de validez pertenecen:

- A) El carácter distintivo.
- B) La especialidad.
- C) La novedad.
- D) La licitud.
- E) La veracidad del signo.

⁵¹ Sepúlveda, César, *op. cit.*, pp. 113 y 115.

A. Carácter distintivo o principio de eficacia distintiva

La marca debe ser distintiva, cualquiera que sea el concepto de marca e independientemente de su finalidad, su esencia radica en su naturaleza distintiva, lo que significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar, por lo tanto, su destino es el identificar. De acuerdo con el concepto legal la marca está destinada a especificar el producto e indicar el origen o procedencia del mismo y así evitar confusión con los productos similares.

Para la precisión del carácter distintivo de la marca, se debe tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y el lugar de venta de la mercancía.⁵²

Esta característica de la marca es admitida por todos los derechos, impone que se le considere como un signo de mercancías. En los casos de las marcas registradas la tutela es absoluta, *erga omnes*, el cual consiste en el derecho de uso exclusivo de tal signo distintivo.⁵³

La marca debe ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside, su carácter esencial, en tal virtud, entre más original y creativa sea la marca mayor protección tendrá por sí misma.⁵⁴

Nava Negrete señala: "el carácter distintivo de la marca surge de su propio concepto y función en virtud de que la marca está destinada a identificar un producto o servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores.

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad distintiva:

- a) La marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, debe revestirse de un carácter de originalidad.

⁵² Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcarío...*, pp. 183-187.

⁵³ Barrera Graf, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil*, 1ª. ed., México, Porrúa, 1957, vol. I: *Generalidades y derecho industrial*, p. 295.

⁵⁴ Sepúlveda, César, *op. cit.*, p. 115.

- b) La marca debe ser distintiva objetivamente con el objeto de evitar toda posibilidad confusión con marcas existentes (novedad).⁵⁵

B. Principio de especialidad de la marca

La condición esencial en la marca es el principio de especialidad, independientemente de su carácter distintivo, novedoso, lícito y veraz.

La marca es especial, porque sólo se aplica al género de productos o servicios para lo que fue creada; por lo tanto, su protección se limita cuando es registrada, porque solo se amparan los productos o servicios destinados a una clase.

Para que un signo sea tomado como marca es necesario que tenga como condición propia el de *especialidad*. La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, fracción I dispone: *pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase*.

También tiene carácter especial la marca, cuando su registro se realice con productos o servicios que sean determinados con la clasificación establecida en el artículo 59, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo 93, LPI).⁵⁶

La marca para poder gozar de protección legal debe cumplir con su función de originalidad, la cual solo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le denomina como *especialidad* de la marca, ya que sólo cuando la marca es especial cumple la misión de precisar productos y mercancías para que no se confundan, la individualiza, particulariza, así como manifiesta su origen y procedencia.

⁵⁵ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 168.

⁵⁶ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 69.

C. Principio de novedad

El concepto de novedad asume una particular característica que lo distingue de los productos de la misma clase o especie.

Por lo general, se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos anteriormente usados en el comercio, como de un nombre comercial, aviso comercial de un tercero, al usarlos estos últimos como contraseñas de las mercancías provoca inevitablemente confusión, por lo tanto, sería ilícita para la marca, así como ésta no puede consistir en el emblema que esté reservado para una patente, dibujo o modelo industrial.

El requisito de novedad de la marca está reglamentado en la Ley de Propiedad Industrial, cuando establece que no serán registradas como marcas; una marca idéntica o semejante grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada así como vigente, y a un nombre comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma⁵⁷ (*artículo 90, fracciones XVI y XVII*).

Barrera Graf señala: "La novedad de la marca exige en ella que sea diversa a cualquier otra que se use en artículos iguales o semejantes, en toda la extensión del territorio nacional".⁵⁸

El Doctor Rangel Medina relaciona este principio con el procedimiento de estudio para registrar una marca, ya que una vez que se ha efectuado el examen administrativo o de forma y se cumplieron con todos los requisitos legales, se procederá a efectuarse el examen de novedad, el cual consiste fundamentalmente en verificar el signo distintivo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, para analizar si tiene o no novedad la marca

⁵⁷ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 190, 193 y 195.

⁵⁸ Barrera Graf, Jorge, *op. cit.*, p. 290.

elegida y determinar si existe algún impedimento para el registro de la marca⁵⁹ que pueda afectar algún derecho adquirido.

La novedad, en consecuencia, supone la anterioridad de una marca en relación con la otra y es una característica común a otros signos distintivos, en el caso de la marca, la novedad se exige más rigurosamente y se reglamenta en la Ley con mayor detalle porque su violación trae implícitos daños mayores, como la confusión de los productos y no sólo de las empresas. Por ello la Ley prohíbe que para formar la marca se utilicen otros signos distintivos ajenos, como es el caso del nombre comercial.

La novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas, y después en relación a productos iguales o semejantes, por lo que la novedad es un requisito que se exige, en las marcas registradas y no registradas; ambas tienen esa función distintiva.⁶⁰

También rige en esta materia el *principio denominado de territorialidad*, el cual consiste en el ámbito de validez del registro de la marca que corresponde al territorio nacional en cuanto a que sus efectos no se limitan a una zona o región del país y tampoco rebasan fronteras, consta de dos limitaciones: a) la que impone el principio de la especialidad de las mercancías y servicios debidamente registrados y b) la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance geográfico de sus efectos.⁶¹

En tal virtud, la marca deberá usarse en territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (*artículo 128, LPI*).

La evaluación y apreciación del principio de novedad de la marca se encuentra limitada y sujeta al principio de territorialidad, entendida ésta dentro del territorio nacional, razón por la cual no podrá constituirse validamente cualquier marca que se conceda en nuestro país, aquellas anterioridades de marcas que resulten de otros países extranjeros.

⁵⁹ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 68.

⁶⁰ Barrera Graf, Jorge, *op. cit.*, pp. 291-293.

⁶¹ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 69.

D. Licitud de la marca

La marca debe ser lícita; es decir, cuando se confiere al titular el derecho exclusivo del uso a la marca, mediante su registro realizado con los requisitos y formalidades que la ley establece (*artículo 87, LPI*) y en contenidos o formas no deben ser contrarias al orden público así como a las buenas costumbres o que contravengan cualquier disposición legal (*artículo 4 LPI, a contrario sensu*). Además, será objeto de una infracción administrativa el realizar dichos actos ilícitos en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula (*artículo 213, fracción I, LPI*).

Un requisito de validez de la marca es inevitablemente la licitud del signo, es decir, para que éste sea jurídicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario a la Ley, moral, buenas costumbres y orden público.

Se afirma por la doctrina y la jurisprudencia que la licitud debe ser valuada en relación al signo y no al producto o servicio a los cuales distingue; por lo que, no obstante la ilicitud de la marca puede ser lícito el producto o viceversa.⁶²

Así mismo, la ilicitud del producto o servicio puede presentarse por regla general cuando se omite o no se otorga un permiso, licencia, autorización o concesión indispensable para que el producto o servicio pueda ser objeto de comercialización; por una prohibición legal e incluso cuando sean de exclusiva explotación por parte del Estado.

E. La veracidad de la marca

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

En los ejemplares de la marca que se presente a registro no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público (*artículo 115, LPI*).

⁶² Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, pp. 189 y 190.

Dicha veracidad está contemplada en Ley de la materia como una causal de nulidad del registro de marca, cuando ésta se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud, así como se haya otorgado por error, inadvertencia, etcétera, por igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos similares (*artículo 151, fracciones III y IV*).

2. Funciones de las marcas

El Doctor Rangel Medina enumera las funciones de la marca y son las siguientes:

- A) Función de distinción.
- B) Función de protección.
- C) Función de indicación de procedencia u origen.
- D) Función social o de garantía de calidad.
- E) Función de propaganda.

A. Función de distinción

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca, ya que dicha función diferenciadora se refiere al derecho exclusivo del que esté usando o quiera usar una marca para *distinguir* productos o servicios que fabrique o produzca y en el concepto legal se considera como marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie (*artículos 87 y 88, LPI*).⁶³

De acuerdo con tal función, es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Álvarez Soberanis establece: "La función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos en el mercado. No se identifica al producto por el solo, sino con el propósito práctico de venderlo en el mercado y cuando más se venda, la marca adquirirá prestigio y su valor económico se incrementará".⁶⁴

⁶³ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 172, 196 y 197.

⁶⁴ Álvarez Soberanis, Jaime, *op. cit.*, pp. 57 y 58.

Es precisamente esta función distintiva la que constituye a la marca como una finalidad inmediata, un signo de adhesión a la clientela; es decir, un instrumento eficaz para adquirir conservar y aumentar la clientela e identificar los productos o servicios por su calidad, ya sea buena o mala.

B. Función de protección

La marca tiene como función la de proteger al titular contra sus competidores, infractores y sobre todo el fabricante y el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca, ya que dicho consumidor tiene la necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales por su presentación conduce a engañarlo.⁶⁵

C. Función de indicación de procedencia u origen

Esta función fue considerada hasta principios del siglo XX, por la doctrina y la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, era como un certificado de origen o procedencia, ya que indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

En la actualidad se le ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina italiana y alemana, principalmente, afirman que la marca distingue a los productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.⁶⁶

El Doctor Rangel Medina apunta: "Esta es la esencial finalidad de la marca en su concepto clásico legal, ya que emplea principalmente la procedencia del producto al probable comprador, la indicación del lugar que notoriamente conocido como productor de ciertos artículos, por ejemplo, SALTILLO para amparar sarapes, o CELAYA para distinguir cajetas".⁶⁷

⁶⁵ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, pp. 151, 152, 157 y 161.

⁶⁶ *Idem.*

⁶⁷ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 173 y 176.

La marca se origina históricamente para identificar el origen de los productos; es decir, la persona misma de fabricante o productor, o sea que aparece fundamentalmente como un indicador de procedencia.

Esta función de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos ha ido perdiendo importancia, debido a que existen miles de productos diferenciados a través de marcas y muchas empresas por lo que resultaría poco práctico que el consumidor se memorizara los nombres de éstas.

Dicha función fue considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo en virtud de la cual la marca lleva en si una referencia de la empresa.

Actualmente esta función está prohibida por la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no puede registrarse como marca, aquella que indique la procedencia de los productos o servicios debido a que confunde al público en cuanto a su procedencia (*artículo 90, fracciones X, XI, LPI*).

D. Función social o de garantía

Ésta es una de las funciones más útiles de la marca, tanto del punto de vista individual como colectivo ya que es cierto que la marca al identificar el producto permite que el cliente pueda percatarse de la calidad del artículo que está adquiriendo, al menos una vez que lo ha comprado; en tal virtud, la función de la marca como una garantía de calidad constante es satisfecho por algunas marcas por lo que es necesario que todas las marcas lo hagan.⁶⁸

El Doctor Rangel Medina considera a este principio como una garantía para el consumidor y para el fabricante. Para el consumidor, porque está asegurado en cuanto a que se le da el producto que quiere comprar para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

⁶⁸ Álvarez Soberanis, Jaime, *op. cit.*, pp. 57, 61-64.

Esta función de garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la Ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general, el público consumidor considera que los artículos están protegidos por la misma marca y tienen calidad semejante; en consecuencia, posee una doble garantía, ya que justifica su protección social y desempeña una función social, no solo del fabricante o comerciante sino también en beneficio del consumidor.

E. Función de propaganda

Asimismo, señala que: "Esta función atrae a la clientela por medio de la marca que los identifica, la cual no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por ese conducto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela".⁶⁹

La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización y en la implementación de la estrategia de maximización de utilidades de las empresas.

El proceso de comercialización se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos, con el propósito de *despertar el impulso de comprar* en las grandes empresas. Para alcanzar el objetivo se realizan promociones y campañas en la radio, periódicos, televisión (actualmente en las páginas de internet) por lo que dicha comercialización se realiza a través de *la publicidad que se hace respecto a las marcas* de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificación.⁷⁰

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no solo en su aspecto informativo, sino además persuasivo. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad.

⁶⁹ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 177 y 178.

⁷⁰ Álvarez Soberanis, Jaime, *op. cit.*, p. 65.

La doctrina francesa, sostiene que la marca no sólo desempeña una función jurídica sino también económica, ya que constituye uno de los factores esenciales de toda economía; asimismo, tiene una influencia importante en el mercado, y cumple un papel importante (la marca por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa).⁷¹

VI. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

En la doctrina se han desarrollado diversos criterios para clasificar a las marcas, entre las más comunes se encuentran las siguientes: a) se ubica desde el *objeto* que protege y se refiere a las marcas de productos y de servicios; b) en función del *sujeto* se encuentran las marcas industriales, de comercio y de agricultura; c) por su *composición* se agrupan en marcas nominativas, figurativas, tridimensionales y mixtas, y d) por el ámbito en que se *aplican*, son marcas nacionales e internacionales y extranjeras.

El Doctor Rangel Medina opina: "Existen diferentes criterios para establecer la clasificación de las marcas, las más importantes son las que surgen desde estas perspectivas:

Desde el punto de vista del *objeto a distinguir*, las marcas pueden ser: marcas de productos y de servicios.

Las legislaciones anteriores sobre marcas establecieron que el objeto de las marcas es el diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra y sus sinónimos: mercaderías, efectos, bienes, artículos, etcétera. Pero a partir de 1946, en la Ley norteamericana (*Lanham Act*) se incluyen como objetos que se identifican por medio de las marcas los servicios. En las legislaciones de 1975 y en la actual Ley de Propiedad Industrial, se reconoció y reglamentó a los *productos* (se aplican a las mercaderías) y los *servicios* (caracterizan cierto tipo de servicios, ejemplo los de la tintorería, florería, etcétera).

⁷¹ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 159.

Desde el punto de vista del *titular de la marca* estos signos distintivos pueden ser: *marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura*.⁷²

En cuanto a las *marcas industriales*, señala el autor que originalmente los artesanos pusieron sobre sus productos el sello o marca que permitía señalar la procedencia de la fabricación. Así surgió, lo que se considera como marca industrial o de fábrica, la cual consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.⁷³

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba solo a quien las utilizara sobre los productos que fabricaba, es por eso que las leyes antiguas se denominaban Leyes de fábrica o Leyes de marcas industriales.

Las *marcas de comercio*, en las últimas décadas del siglo XIX, protegieron a las marcas empleadas por los comerciantes,⁷⁴ llamadas también marcas comerciales o mercantiles, por ser la de aquel que recibiendo del fabricante, el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador; en consecuencia, consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.⁷⁵

Las *marcas de agricultura* son las de más reciente uso, es ya frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan en latas, bolsas de plástico, etcétera.⁷⁶

⁷² Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, pp. 62 y 63.

⁷³ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, p. 246.

⁷⁴ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 63.

⁷⁵ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, p. 247.

⁷⁶ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 63.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas por su *composición* pueden ser: *nominativas*, *innominadas*, *mixtas* y *tridimensionales*.

1. *Marcas nominativas*. Son las aquellas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

2. *Marcas innominadas*. Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

3. *Marcas mixtas*. Son marcas que combinan son elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

4. *Marcas tridimensionales*. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.⁷⁷

Continuando con la clasificación de los tipos de marcas el Doctor Rangel Medina menciona, atendiendo a la Ley conforme a la cual se otorga su protección mediante el registro, las marcas registradas en México se dividen en tres clases: nacionales, extranjeras e internacionales.

A) *Marcas nacionales*. Son las marcas registradas en México, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y las que se hayan registrado durante la vigencia de las leyes anteriores.

B) *Marcas extranjeras*. Son aquellas que depositadas en otro u otros países, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convención de Unión de París y de las correspondientes de la legislación nacional.

⁷⁷ Guía del Usuario, *Signos distintivos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001, pp. 9 y 10.

C) *Marcas internacionales*. Son las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid de 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos países hubiesen denegado la protección haciendo uso de la facultad que les confiere al artículo 5º del convenio de París.⁷⁸

VII. MARCAS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

Podrán registrarse como marca: (artículo 89, LPI)

1. Las denominaciones (marcas nominativas).
2. Figuras visibles (marcas innominadas).
3. Formas tridimensionales (marcas tridimensionales).
4. Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales (marcas nominativas).
5. Nombres propios de personas (marcas nominativas).
6. Cualquier combinación de las anteriores (marcas mixtas).

De esta lista de elementos o signos que pueden constituir una marca se derivan los diferentes tipos de marcas que la legislación mexicana reconoce: nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

La importancia de determinar qué tipo de marca se está solicitando deviene del hecho de que el *artículo 113 de la LPI, en su fracción II* exige al solicitante que al solicitarse el registro de una marca se indique si ésta es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; en consecuencia, el establecer con precisión el tipo de marca que se trata es importante a efecto de cumplir con este requerimiento y también para realizar el examen y así proceder a su registro, dicho examen será diferente para cada tipo de marca.

⁷⁸ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, pp. 253-255.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además establece el régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

A) La *Marca colectiva*. Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

B) El *Nombre comercial*. Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industria, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde se encuentra establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro, no obstante quien lo esté usando puede solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la publicación del mismo en la Gaceta respectiva, lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

C) El *Aviso comercial*. Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.⁷⁹

No serán registrables como marca: (artículo 90, LPI)

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.

Las marcas para ser registradas según nuestra legislación deben ser estáticas, esto es para dar mayor seguridad en la constitución de derechos

⁷⁹ Guía del Usuario, *Signos distintivos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001, p. 11.

marcarlos y que los mismos se puedan identificar e incorporar en el registro de manera precisa y estén sujetos a variaciones.

Esta fracción impide el registro como marca de los hologramas, independientemente del contenido de éstos, es decir, con la sola presentación de un holograma, se está en presencia de la hipótesis señalada en esta fracción.

En cuanto a las figuras tridimensionales que contengan algún tipo de movimiento, su registro quedaría restringido únicamente a la figura estática.

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

Se entiende como género al conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes; la clase, es el orden en el que se consideran comprendidas diferentes cosas. Nombre, a su vez, es la palabra que aplicada a los objetos y a sus cualidades sirve para designarlos y distinguirlos. Nombre genérico, por consiguiente, es el que conviene a todas las personas o cosas idénticas o de una misma clase.

Los nombres técnicos o de uso común son los nombres con que un artículo se conoce comúnmente y que designa las cualidades y naturaleza del mismo, por ejemplo el carbono, acetona, café, etcétera.

Recordemos que la principal característica que deben tener una denominación, diseño o forma tridimensional para que puedan ser registradas como marca es que sean *distintivas* (característica esencial de la marca), ya que se destinan a hacer inconfundible un producto o un servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

El término "dominio público" es incompatible con el régimen de marcas. Se entiende por dominio público, el conocimiento generalizado de que una forma tridimensional es usada habitualmente en los productos que se pretenden distinguir con la marca.

En esta fracción se contemplan dos supuestos diferentes a las formas tridimensionales:

1. La ley se refiere a aquellas formas tridimensionales que, siendo en sí mismas susceptibles de identificar bienes o servicios, es decir, que pueden desarrollar plenamente las funciones de una marca, en el caso concreto no lo logran por ser de uso común o de dominio público y carecen de originalidad que permita distinguir las fácilmente.

2. Se contemplan a las formas tridimensionales que no son aptas, en ningún caso, para realizar el papel de marca, como es la forma usual de los productos.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

La razón fundamental de tal prohibición es impedir el registro de marcas que indiquen características de los productos a distinguir.

No se debe otorgar el derecho al uso exclusivo de este tipo de términos a nadie en particular porque son para describir un producto y por lo tanto cualquier persona los puede utilizar, es decir, todos los productores, comerciantes, y prestadores de servicios pueden utilizarlos para describir sus productos o servicios. Algunos ejemplos de expresiones descriptivas que se utilizan en el

comercio de productos o servicios son: PURO DE GIRASOL para aceite comestible, RÁPIDO para jabón detergente.

Es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar o presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, otorgándole a una sola persona el derecho a impedir que los demás lo usen.

Para apreciar si una marca es descriptiva se debe apreciar su conjunto y no sus elementos aislados.

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Se prohíben los registros de una sola letra y números aislados (dígitos) del 1 al 9 incluyendo la expresión siempre que esté desprovista de cualquier diseño o forma especial de representarlos.

Aunque no lo contempla esta fracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de la materia, los signos de puntuación, así como los signos aritméticos, aislados serán objetables, sin que sea esta fracción el fundamento de dicha objeción, sino que se objetarán por no ser suficientemente distintivos.

Para efectos de esta fracción, se prohíbe el registro de colores aislados representados en un plano, desprovistos de cualquier signo, diseño, denominación o forma especial de representarlos; por tanto, si serán registrables cuando vengan acompañados de algún otro elemento.

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

En la interpretación de esta fracción, palabras no registrables son aquellas que incurren en cualquiera de las prohibiciones establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

Existen dos elementos que deben ser valorados en la aplicación de este impedimento. El primero, el idioma de que se trate y el grado de familiaridad que

los consumidores tienen con el mismo, y el segundo, el tipo de consumidores a que habrán de dirigirse los productos y servicios correspondientes.

Respecto de las expresiones "variación ortográfica caprichosa" y "construcción artificial", se trata de fórmulas muy amplias que pretenden comprender cualquier tipo de alteración o modificación que pudiera burlar una hipótesis de negativa de registro.

Estaremos frente a una variación ortográfica caprichosa cuando las palabras estén escritas indebidamente de acuerdo a las reglas ortográficas del idioma español.

En este sentido, bajo la connotación de construcción artificial se comprende cualquier término arbitrario que pueda seguir siendo asociado con las palabras existentes.

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

La razón por la que símbolos y designaciones como los listados en el precepto anterior no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de signos distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que apareciera garantizado por un símbolo oficial.

Asimismo, esta prohibición abarca los emblemas o escudos de cualquier corporación, agrupamiento o institución que sean dependientes del gobierno del país.

Será registrable como marca los colores de una bandera siempre que cuente con otro elemento que lo haga distintivo.

En el caso de las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos, sólo se negará el registro si se usan exactamente dichas siglas o símbolos tal y como son usados por el legítimo titular de las mismas.

En los casos que establece esta fracción, sí se podrá salvar el impedimento si se cuenta con el consentimiento del titular de dicha marca.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin la autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

Esta prohibición comprende a las monedas, billetes o medios de pago que se encuentren vigentes o en circulación en nuestro país o en el extranjero y no a aquellos que ya dejaron de estar en uso, y se trata de monedas o billetes emitidos por la casa de moneda de cada país.

Por medio oficial de pago, debemos entender no sólo a las monedas y billetes, sino a otros documentos reconocidos como medios de pago, por ejemplo, los títulos de crédito.

En los casos que establece esta fracción, se exceptuarán si se cuenta con el consentimiento del titular del signo distintivo.

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

La prohibición en relación a las condecoraciones, medallas u otros premios, comprende dos aspectos:

1. Marcas que reproduzcan o imiten el nombre de la condecoración, medalla o premio.
2. Marcas que reproduzcan o imiten la representación gráfica de la condecoración, medalla o premio.

Se entiende por reconocimiento oficial: a) el otorgado por el gobierno Federal o por cualquier entidad oficial ya sea estatal o municipal, de nuestro país o del extranjero; b) los otorgados en eventos avalados por el sector público, y c) todos aquellos que cuenten con un reconocimiento público.

En esta fracción no procede el registro ni siquiera con la autorización del titular, atendiendo al sentido estricto de la norma, pues con ella se trata de dar seguridad a este tipo de condecoraciones y premios y de proteger al público consumidor para que no sufra el engaño de creer que un determinado producto o servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es.

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

Por denominación geográfica se entiende el nombre de los continentes, países, regiones, estados, ciudades, localidades, ríos, montañas, etcétera.

La prohibición señalada por la citada fracción se refiere exclusivamente a los casos en los que la indicación de procedencia sea falsa o pueda originar confusión o error.

En los demás casos, las denominaciones geográficas no están en sí mismas prohibidas.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Esta fracción prohíbe el registro como marca de la denominación de una población o lugar que se caracteriza por la producción de ciertos productos y la marca pretende amparar precisamente éstos; ejemplo la marca Celaya para cajetas.

El fundamento de la prohibición es que todos los productores de ese lugar, tienen derecho a indicar que su producto es de ahí, sin que dicha indicación pueda ser monopolizada por ninguno de ellos.

Se establece como excepción cuando el lugar es de propiedad particular, especial e inconfundible, y el solicitante de la marca cuenta con el consentimiento del propietario de dicho lugar.

Ahora, hay ocasiones en que no es fácil determinar si un lugar en especial se caracteriza por la fabricación de ciertos productos, por lo que si no existen elementos suficientes para lo anterior, la marca deberá otorgarse.

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

En este supuesto, se fundamenta la tutela de los derechos morales de la persona con respecto a su nombre y a su propia imagen.

Por lo que, se rechazarán las solicitudes que pretendan el registro de un nombre propio (entendiéndose como tal aquél en que se utilicen por lo menos el nombre de pila y el primer apellido), que sea presentado por una persona que no lleva ese nombre.

Tampoco será registrable un nombre propio que sea conocido y famoso.

Del mismo modo no procederá el registro de fotografías o retratos de personas solicitados por un tercero.

Existe una excepción en cuanto a la prohibición consistente en la posibilidad del registro de los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, cuando se tenga el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado (de acuerdo a lo establecido en la legislación civil).

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

La prohibición citada constituye una disposición en la que se puede apreciar la "protección acumulada", es decir, que cierta denominación, forma o diseño, puede ser protegido de forma concurrente por figuras de la propiedad industrial e intelectual.

Para la aplicación de esta fracción es necesario tomar en consideración las disposiciones en materia de derechos de autor para verificar algunas cuestiones como, por ejemplo, que estén vigentes los derechos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Al igual que en la fracción anterior, el impedimento se puede salvar con la autorización por parte del titular del derecho correspondiente, respecto a las personas que podrán dar esa autorización en caso de que el titular hubiera fallecido.

Por "obras intelectuales o artísticas" debemos entender los derechos de autor a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor, en su *artículo 13* enumera las siguientes ramas: a) literaria; b) musical, con o sin letra; c) dramática; d) danza, e) pictórica o de dibujo, etcétera.

Atendiendo a lo dispuesto por esta fracción es importante resaltar que no se registrará como marca el contenido o parte del contenido de una obra intelectual o artística.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

En esta fracción se prohíbe el registro de marcas que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar, ya que la marca no cumple con su función, en lugar de ser un medio para atraer a los consumidores y formar una clientela, se convierte en un instrumento de fraude y engaño para el público consumidor. Es por eso que la prohibición del registro en el caso de marcas engañosas debe basarse en datos objetivos que resulten del propio signo distintivo y no la idea de aprovecharse del público consumidor, por medio de engaños en sus productos.

Esta fracción contempla que la posibilidad del engaño se de no sólo con las denominaciones, sino también con figuras y formas tridimensionales.

Dentro de esta misma fracción se encuentra el impedimento para registrar como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

Por lo que, no basta con la posibilidad de que una marca pueda ser utilizada de modo engañoso, sino que hace falta que el engaño resulte directamente de la marca en relación con los productos.

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Este supuesto protege los intereses del titular de la marca en cuestión, así como al público consumidor y es una excepción a los principios de territorialidad y especialidad ya que, para el caso de marcas notorias, la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier producto o servicio, lo cual es una condición de privilegio.

La determinación de notoriedad de una marca compete al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como a las decisiones de los tribunales.

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

Esta fracción se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se encuentre que ya existe una marca registrada o en trámite, idéntica o semejante en grado de confusión, la cual se vería afectada, si le otorgaran el registro.

Así pues, son dos los supuestos que impiden otorgar una marca:

1. Que exista una marca registrada y vigente.
2. Que exista un expediente de marca con fecha de presentación o la fecha legal anterior a la que se pretende registrar.

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la

elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Con relación a esta fracción hay que señalar que se aplican los criterios establecidos para el supuesto anterior, además de que hay que destacar que para que un nombre comercial impida el registro de una marca no es necesario que éste haya sido publicado, pues el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el sólo hecho de su uso ya que no se encuentra protegido por un registro, o por la publicación, basta que se tenga conocimiento de su existencia para que pueda ser citado como impedimento al registro de una marca.⁸⁰

VIII. CONCEPTO DE REGISTRO DE MARCA

El Doctor Rangel Medina refiere que: "El sistema mexicano de la protección a la propiedad industrial, en materia de marcas, el derecho de uso exclusivo de la marca en la República Mexicana se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, comerciante o prestador de servicios quiere gozar de ese derecho de uso exclusivo",⁸¹ por lo que dicho registro se solicitará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se registrará en relación con los productos o servicios determinados por la clasificación oficial que establece el Reglamento de la presente Ley en su *artículo 59* y así el solicitante será el titular de ese derecho exclusivo de la marca, su registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación o legal de la solicitud y podrá renovarse por los mismos periodos (*artículo 95, LPI*).

⁸⁰ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, pp. 129-131.

⁸¹ Rangel Medina, *Panorama del derecho mexicano...*, p. 64.

Con dicho registro el Estado le otorga al titular de la marca el derecho de uso exclusivo en la República Mexicana tal y como fue registrada (*artículo 128, LPI*).

Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos sobre la marca se inician con su uso, si es recomendable, ya que con el registro y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga, se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así como ejercer las acciones legales oportunas contra quien realice un uso no autorizado por el titular del registro. También es conveniente cuanto se desee proteger la misma marca en el extranjero.

La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada⁸² (*artículo 131, LPI*).

⁸² Guía del Usuario, *Signos Distintos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001, p. 12.

CAPÍTULO TERCERO LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Doctor Rangel Medina en su libro *Tratado de Derecho Marcario* refiere que: "La Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se inicia así: La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los *artículos 28 y 89, fracción XV*, que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y asimismo, tiene fundamento en el *artículo 73, fracción X*, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre el comercio".⁸³

Por cuanto hace a su libro *Panorama del Derecho Mexicano* refiere: "El *artículo 28* de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 establecía:

*Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a... los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".*⁸⁴

El actual *artículo 28* de nuestra Carta Magna establece:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

⁸³ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario...*, p. 131.

⁸⁴ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 3.

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

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto así como el alza de precios. La Ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses... tampoco constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: ...los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En tal virtud, el citado artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y el vigente, en esencia no ha sido modificado, ya que en dicho contenido el inventor (en su caso) sigue teniendo el uso exclusivo de su creación solo el puede explotarlo, por un tiempo determinado.

El artículo 89, fracción XV, de la Constitución Política Mexicana dispone:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Actualmente el artículo 73, en sus fracciones X y XXIX-F del mismo ordenamiento establece:

Artículo 73. El congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sortero, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

En tal virtud, de acuerdo con el Doctor Rangel Medina, los artículos antes señalados son el fundamento legal de la legislación de derechos de autor, así como de la propiedad industrial, y leyes reglamentarias del artículo 28 Constitucional.

II. OBJETO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: *Esta Ley tiene por objeto:*

- 1. Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente o de perfeccionamiento de sus procesos y productos.*

Jalife Daher en su libro *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial* explica que, en esta fracción el legislador hizo una declaración amplia ya que la propiedad industrial se encuentra relacionada con el funcionamiento del sistema económico y de su regulación depende en gran parte, el desarrollo de las vertientes industriales y comerciales del país.⁸⁵

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

La fracción en mención es de gran importancia, ya que por muchos años en nuestro país fue ineficaz el desarrollo y la protección de la actividad inventiva industrial; en tal virtud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumple un papel fundamental en cuanto a la base normativa que estimula dicha creatividad mediante una retribución real de explotación en favor de los inventores.

III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

En la medida que este ordenamiento brinde una adecuada protección a los titulares de creaciones de aplicación industrial, por ejemplo, que los titulares de marcas produzcan sus mercancías de mejor calidad, con lo cual se logrará una mayor aceptación del público consumidor, que éste de alguna manera también se encontrará protegido al obtener un producto debidamente registrado.

IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ayudará a los productores cuando se encuentren creando diseños, productos novedosos y útiles, que favorecen al público consumidor, además, es importante que las empresas

⁸⁵ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 7.

mexicanas realicen un esfuerzo profundo para desarrollar diversos avances en sus industrias y comercios así competir con los mercados internacionales.

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

En esta fracción, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial protegerá jurídicamente a las instituciones que integran la propiedad industrial, de acuerdo con Jalife Daher al decir que: "La palabra proteger tiene alcances amplios, porque se refiere a la constitución del derecho sobre el objeto de tutela y a la defensa misma del derecho como parte del objeto general".⁸⁶

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituya competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

El autor antes mencionado opina que esta fracción contiene uno de los propósitos más importantes de cualquier ordenamiento de la propiedad industrial, que es la prevención, y en su caso, la sanción de los actos de competencia desleal a lo que se harán acreedores los infractores.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha fortalecido su autoridad y vigilancia mediante su participación en la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, creada en 1993, con el objetivo de unir la fuerza, atribuciones y conocimientos de diversas autoridades gubernamentales, a fin de que conjuntamente enfrenten y combatan la reproducción y comercialización de mercancías falsificadas, actuando cada una de estas autoridades únicamente en la esfera de su competencia. En esta Comisión participan las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito

⁸⁶ *Ibidem*, p. 9.

ESTA TESIS NO SE
DE LA BIBLIOTECA

Educación Pública, Salud,⁸⁷ así como la Procuraduría General de la República, autoridad competente que inicia la averiguación previa en los delitos relativos a las patentes, marcas y derechos de autor a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (FEDPII), con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Por lo que hace a las infracciones en materia de propiedad industrial, la autoridad competente para conocerlas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 23 de noviembre de 1994, y tiene por objeto reglamentar a la Ley de la Propiedad Industrial aplicar e interpretar, para los efectos administrativos, los cuales corresponden al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (*artículo 1º, RLPI*).

III. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está a cargo de la aplicación administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial.

Naturaleza jurídica

La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue anunciada y convertida en realidad jurídica por la Ley de la Propiedad Industrial desde su promulgación (entonces llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), aunque su creación quedó pendiente, por diversas razones

⁸⁶ *Ibidem*, p. 9.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 11.

de índole material y legal, hasta el 10 de diciembre de 1993, fecha en que apareció publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el decreto de su creación.

Sobre la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe decirse que se trató de un evento verdaderamente trascendente para esta disciplina. Muchos años hubieron de pasar para que la propiedad industrial ocupara un lugar digno en el organigrama oficial de nuestro país, ya que durante mucho tiempo las dependencias encargadas de administrar la ley correspondiente, designada en diversas épocas como la Dirección General de Invenciones y Marcas, o como la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o nombres que combinaban estas designaciones, eran unidades administrativas que carecían de los medios más elementales para la prestación de un adecuado servicio, en una materia que revestía, reviste y seguirá representando un interés fundamental del desarrollo industrial y económico de nuestro país.⁸⁸

Con la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 las funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fueron transformadas radicalmente, ya que dejó de ser un organismo de apoyo técnico, se constituyó en la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, en organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales son:

- 1. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), así como las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las*

⁸⁸ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 6.

- autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto.*
- II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnológicas que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo.*
- III. Tramitar y, en su caso otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; las publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.*
- IV. Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.*
- V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.*
- VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley, emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o*

por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes.

- VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado.*
- VIII. Substanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia.*
- IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.*
- X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley.*
- XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.*
- XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:*
- a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento.*

- b) *La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica.*
 - c) *La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos.*
 - d) *La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones.*
 - e) *La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente.*
 - f) *La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial.*
- XIII. *Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad.*
- XIV. *Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.*
- XV. *Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología.*

- XVI. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial.*
- XVII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia.*
- XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas.*
- XIX. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar.*
- XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación.*
- XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones.*
- XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.*

En dichas fracciones el legislador formuló diversas atribuciones de manera general al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que consisten básicamente en la organización que éste debe llevar a cabo con los estados involucrados con las diversas gestiones que se realicen en las oficinas de

marcas y patentes, por lo que debe tener una adecuada y eficiente estructura con los procedimientos de las instituciones reglamentadas en la ley de la materia y con el compromiso de desarrollar las referidas cuestiones.

Los órganos de administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son: a) una Junta de Gobierno y b) un Director General, los cuales tienen diversas facultades establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación (*artículo 7º, LPI*).

El artículo 7º-bis, establece que la Junta de Gobierno se integra por 10 representantes:

- a) El Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretario de Economía).*
- b) Un representante designado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretario de Economía).*
- c) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.*
- d) Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.*

IV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

1. Solicitud del servicio de búsqueda de anterioridades

En la práctica comúnmente se solicita al Departamento de Recepción y Control de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el servicio de búsqueda de anterioridades, el cual sirve para saber si la marca que

se desea registrar, se encuentra registrada o no, y deberá anexarse el pago de la tarifa correspondiente.

La guía del usuario de signos distintivos expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial especifica los datos que debe contener dicha solicitud, como el nombre del solicitante, domicilio, teléfono, signo distintivo para el que se solicita la búsqueda, señalar el tipo de marca, indicar su clase de acuerdo con la clasificación oficial de los productos o servicios señalados en el *artículo 59*, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y por último fecha y firma del solicitante.

En su oportunidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le entregará al peticionario la búsqueda de anterioridades, la cual consta de diversos registros y expedientes en trámite de marcas de acuerdo con la clase que solicitó; aunque dicha información no constituye una posibilidad favorable de registro o publicación, ya que las solicitudes correspondientes se sujetarán a los lineamientos que señala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.⁸⁹

En tal virtud, esta búsqueda tiene sus pros y contras, porque el solicitante que no conoce el procedimiento de la propiedad industrial se puede confiar que el signo distintivo ya está registrado, por lo que optará, en su caso, a registrar otra marca, pero los especialistas en la materia revisarán en los departamentos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre ellos el Departamento de consulta, cada una de las anterioridades señaladas en la búsqueda solicitada, y si en alguna de las consultadas se encuentra caduca o no está conforme a derecho, de acuerdo con lo señalado en la Ley de la Propiedad Industrial, el interesado podrá solicitarla y a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá o no otorgársela.

⁸⁹ Guía del Usuario, *Signos Distintivos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001, pp. 12 y 13.

Así el solicitante de dicha solicitud se ahorrará el pagar una cantidad mayor si solicita una marca "ya registrada", la cual no se le otorgará, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al contestar dicha solicitud, por oficio le indicará que su solicitud de marca cuenta con varias anterioridades o sea registros y expedientes de la marca solicitada y por lo tanto se le negará dicha marca solicitada a registro.

A lo anterior Nava Negrete señala: "Antes de presentar la solicitud de registro de una marca resulta aconsejable efectuar una investigación de anterioridades".⁹⁰

Por otra parte, la guía antes mencionada dispone también de fondos documentales relativos a marcas tramitadas en otros países, principalmente en Canadá y los Estados Unidos. Esta información puede consultarse en el Departamento de Búsquedas, Fondos Documentales y Microfilms.⁹¹

2. Presentación de la solicitud

De acuerdo con *la guía del usuario de signos distintivos* expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, refiere que la solicitud de marca deberá presentarse ante el Instituto o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) la solicitud mediante el formulario oficial, escrito preferentemente a máquina y redactado en idioma español, en original y tres copias cada una firmada, observando las instrucciones de llenado que aparecen en el propio formulario e indicando los siguientes datos:

A. Tipo de solicitud

- a) Registro de marca, o
- b) Registro de marca colectiva, o
- c) Registro de aviso comercial, o
- d) Publicación de nombre comercial.

⁹⁰ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 505.

⁹¹ Guía del Usuario, *Signos Distintivos...*, p. 14.

B. Datos del (los) solicitante (s) (artículos 113, de la Ley de la Propiedad Industrial, 5º y 56, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial)

- a) Nombre del o los solicitantes (persona(s) física(s) o moral (es). Si se trata de marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación.
- b) Nacionalidad del o de los solicitantes.
- c) Domicilio del primer solicitante (calle, número, colonia y código postal, población, estado, país, actualmente teléfono, fax y correo electrónico), ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de un apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para las notificaciones.

Si el solicitante es una persona moral deberá presentar el original o copia certificada del acta constitutiva.

Cuando la solicitud la presentan dos o más personas, o se trata de solicitud de marca colectiva deberán presentarse las reglas sobre uso de marca, licencia y transmisión de derechos (artículos 116, de la Ley de la Propiedad Industrial y 58, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

C. Apoderado (s) legal (es) (en su caso)

- a) Nombre del apoderad(os).
- b) Documento que acredite la personalidad del apoderado (artículo 5º, fracción VIII, RLPI). En caso de que cuenten con el mismo, número con el que se encuentren inscritos en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículo 17, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial). Asimismo, si se trata de persona moral deberá señalarse que la persona que otorga el poder cuenta con facultades para hacerlo, haciendo referencia al instrumento público en donde consten las

mismas (*artículos 181, de la Ley de la Propiedad Industrial y 16, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*).

- c) Domicilio, para notificaciones en el territorio nacional (calle, número, colonia y código postal, población, Estado y teléfono, fax y correo electrónico) (*artículo 5º, fracción IV, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*).

D. Signo distintivo

Para el caso de marcas, debe indicarse el tipo de marca que se solicita: nominativa e innominada (*artículo 89, fracción I, LPI*), tridimensional (*artículo 89, fracción II, LPI*) o mixta (*artículo 89, fracción I y II, LPI*).

De acuerdo con la guía del usuario de signos distintivos expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas se clasifican en:

- a) *Marca nominativa*: Es el tipo de marca que permite identificar un producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberá ser lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.
- b) *Marca innominada*: Es una figura que cumple con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser un símbolo, diseño, logotipo o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.
- c) *Marca mixta*: Es la marca que combina palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.
- d) *Marca tridimensional*. Es el tipo de marca que protege los envoltorios, empaques y envases de los productos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase, es decir son aquéllas que cuentan con volumen.

e) *Marca colectiva*: Es cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios que sus miembros respecto de los productores o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.⁹²

En relación al signo distintivo deberá señalarse la fecha de primer uso en caso de que éste haya sido usado, la cual no podrá ser modificada ulteriormente o en su caso, mencionar que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que el signo distintivo no se ha usado (*artículo 113, fracción III, LPI*).

E. Productos o servicios y clasificación

En la solicitud de registro de marca, se deben indicar los productos o servicios a registrar y el número de la clase a la que pertenecen, de acuerdo con la clasificación oficial (*artículos 113, fracción IV, LPI, y 56, fracción II, 57 y 59, RLP*).

En cada solicitud de registro de marca sólo pueden incluirse productos o servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 existentes, que agrupan los diferentes productos y servicios, de acuerdo con la clasificación internacional de Niza, misma que se encuentra contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 59. La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 83 de la Ley, será la siguiente:

I. Productos

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos

⁹² *Ibidem*, p. 11.

conservar los alimentos materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas...

II. Servicios

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, etcétera.

Se podrán incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que pertenezcan a la misma clase; por ejemplo: carne, pescado, leche y productos lácteos, que pertenecen todos a la clase 29, pero no se podrán incluir en la misma solicitud productos lácteos y café, por pertenecer a clases diferentes.

F. Etiquetas del signo distintivo

La citada guía del usuario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial refiere que a la solicitud de marca debe anexarse, si se trata de una *marca innominada* (marca con diseño) siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color, con medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4

siete en color, con medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros. Un ejemplar de las etiquetas deberá adherirse en cada una de las copias que integran la solicitud (*artículo 5º, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se anexarán los documentos que señalen las propias formas oficiales impresas*).

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplar de la etiqueta con la figura adherida en la solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve.

Si se trata de *marcas nominativas*, se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra (*artículo 56, fracción II, RLPI*).

En los ejemplares de las marcas que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

En el caso de *marcas innominadas o tridimensionales*, los ejemplares de las mismas no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reservada sobre la misma.

En caso de marcas tridimensionales, deben aportarse siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros), en las que se aprecie el alto, el ancho y la profundidad de la marca tridimensional.⁹³

G. Ubicación del establecimiento y tipo

Deberá señalarse en el recuadro correspondiente de la solicitud de marca el domicilio y tipo de establecimiento: industrial, comercial o de servicios del titular de la marca a registro si esta se otorga en el título se expresarán dichos datos (*artículo 56, fracción III, RLPI*).

⁹³ *Ibidem*, p. 18.

H. Leyendas y figuras no reservables

Se indicarán las palabras y/o figuras de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, que no son reservables, por ejemplo: Hecho en México, talla, ingredientes, contenido, entre otras.⁹⁴

I. Prioridad reclamada

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero (*artículo 117, LPI*).

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se deberá indicar el país de origen y la fecha de presentación o legal de la solicitud en ese país (*artículo 118, LPI*).

Es necesario que la solicitud en nuestro país se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama, ya que de otra forma la prioridad será reconocida únicamente para los productos o servicios semejantes.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México una copia certificada de la solicitud del signo distintivo en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad (*artículo 36, fracción III, RLPI*).

J. Firma y fecha

La solicitud deberá ir firmada en cada uno de sus ejemplares (*artículo 5º, fracción I, RLPI*) por el solicitante o, en su caso, por el apoderado legal, indicándose, además el nombre, el lugar y la fecha.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 19.

K. Documentos anexos

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos, mismos que se indicarán en el espacio correspondiente del formulario de la solicitud.

Se anexará a la solicitud el comprobante de pago de la tarifa correspondiente (original y copia).

El pago por el estudio de la solicitud, registro y expedición de título, dicho trámite se realizará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la cantidad que al efecto establece el *artículo 14* de la tarifa oficial de por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente a partir del 1º de septiembre de 1995, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 23 de agosto del año que antecede.

Así como diversos pagos que los promoventes deberán realizar por el estudio y reconocimiento de prioridad, cuando haya sido reclamada, por la inscripción de la transmisión, licencia de uso de propiedad industrial registrado o en trámite, por certificar documentos originales, etcétera.

En las reglas de uso y licencia de la marca así como su transmisión de derechos (solo en caso de marcas en copropiedad), será necesario hacer el pago correspondiente y anexarlo a dicha solicitud.

En su caso, anexar copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para corroborarla con la inscrita en dicho Instituto.

Por lo que exhibirá el documento original para acreditar la personalidad jurídica del apoderado legal del apoderado (s) y anexar su respectiva copia simple para realizar la compulsión del mencionado documento (*artículo 181, LPI*).

Finalmente, toda solicitud o promoción que se presente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá presentarse por escrito y en el idioma español.

Los documentos que se presenten en otro idioma se debe anexar su respectiva traducción, desde luego traducida por un perito en el idioma respectivo y legalmente autorizado (*artículo 179, LPI*).⁹⁵

3. Examen previo de la solicitud del registro de marca

El procedimiento se sustanciará ante la autoridad competente en el caso el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El cual, tiene la facultad de analizar la registrabilidad del signo que se propone a registro. La guía del usuario de *signos distintivos* expedida por dicho Instituto, señala que se realiza como primer paso para registrar una marca un examen previo de la solicitud, el cual consiste en que al momento de presentar la solicitud, respectiva debe contarse con la información requerida por la Ley de la Propiedad Industrial, como la fecha de presentación también denominada fecha legal, o sea la fecha de recibido (en el reloj checador) del Departamento de recepción de documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de la materia, ésta se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla totalmente dentro del plazo legal de dos meses.

Aceptado el ingreso de la solicitud, se anotará en la solicitud el número de expediente, folio, fecha y hora de entrada.⁹⁶

Este examen es reconocido por la Ley de la Propiedad Industrial como examen de forma, y tiene por objeto la revisión de la solicitud así como de los documentos, para corroborar que los datos aportados cumplan con los requisitos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial en su *artículo 113*. El examen en mención es fundamental para determinar el reconocimiento oficial de la fecha de presentación de la solicitud, pues de cumplirse con lo requerido en la Ley, se tendrá como fecha de presentación aquella en que efectivamente se presente la solicitud o de lo contrario se tendrá como tal, la del día en que se subsane con lo requerido por la autoridad otorgándole un plazo de dos meses (*artículo 122, LPI*). La consecuencia jurídica del reconocimiento oficial de la fecha legal o de

⁹⁵ Guía del Usuario, *Signos Distintivos...*, pp. 9-11, 16-19.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 20.

presentación, con el fin de determinar la prioridad de las solicitudes de marcas presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (*artículo 121, LPI*).

Nava Negrete y el Doctor Rangel Medina denominan a este examen, como examen administrativo y también por este último como examen de forma, que "tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación que establece la ley de la materia han quedado satisfechas".⁹⁷ Si éstos no se encuentran de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial se hará del conocimiento de la Dirección de Marcas, en su caso, "la que fijará un plazo que no excederá de dos meses como máximo para que los presente correctamente, ya que si no lo hace de esta manera se considerará abandonada su solicitud y automáticamente, perderá la fecha legal de presentación".⁹⁸

En caso de no cumplirse con los requerimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el plazo concedido o no exhibirse el pago correspondiente, la solicitud se tendrá por abandonada (*artículo 122-bis, LPI*).

4. Examen de fondo

De igual forma, con fundamento en el *artículo 122*, de la Ley de la Propiedad Industrial, concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley.

Este examen consiste en comparar el signo distintivo que se presenta a registro con los registros de marcas existentes, o en trámite para su registro, a efecto de determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca solicitada (*artículos 122, 122-bis, 123 y 124, LPI*).

Se basa en la realización de un análisis la personalidad jurídica del apoderado, así como de los documentos relativos a la prioridad, si es que ésta fue solicitada y, en su caso, las licencias y transmisión de derechos. Como lo señala la guía del usuario de *signos distintivos* expedida por el Instituto: "Se realiza un

⁹⁷ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 68.

⁹⁸ Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 512.

examen fonético y figurativo, comprobando y comparando que entre los signos y las denominaciones solicitadas en trámite y los ya registrados con anterioridad, si existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento para otorgar el solicitado.

Si como resultado del examen de fondo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considera que existen signos o denominaciones que puedan constituir una anterioridad o un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados".⁹⁹

El solicitante puede tener un plazo adicional de otros dos meses, a partir del día siguiente al del vencimiento de los dos meses anteriores, si se comprueba que ha satisfecho la tarifa correspondiente (*artículo 122-bis, LPI*).

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondientes, la solicitud se considerará abandonada (*artículo 122, LPI*).

Cuando al contestar el oficio de anterioridad, se modifique o sustituya el signo distintivo, éste se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y cumplir con los requisitos de las nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite (*artículo 123, LPI*).

5. Expedición del título de registro de marca

Al no existir impedimento legal alguno y hayan sido subsanados los requerimientos realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se procederá a expedir el título de registro de marca respectivo.

En caso de que el Instituto niegue el registro o publicación de la marca, dado que no se contestaron las anterioridades o impedimentos legales, por parte de los promoventes, también lo comunicará por oficio al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución (*artículo 125, LPI*).

⁹⁹ Guía del Usuario, *Signos Distintivos...*, p. 20.

El Instituto expedirá un título por cada signo distintivo, como constancia de su registro u orden de publicación y en el mismo se hará constar el número del registro, en su caso el tipo de marca, los productos o servicios que ampare, el nombre y domicilio del titular, la ubicación del establecimiento, fechas de presentación de la solicitud y si hubo prioridad, primer uso, así como la fecha de expedición o concesión y vigencia (*artículo 126, LPI*).

La marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada, y la ostentación de la leyenda "Marca Registrada", las siglas "M. R." o el símbolo "®" sólo podrán aplicarse respecto de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada (*artículos 128 y 131, LPI*).

De conformidad con la Ley, el solicitante de un registro de marca, al obtener su título respectivo tendrá el derecho de uso exclusivo de la marca registrada; en consecuencia, tendrá diversas obligaciones, entre ellas el renovar la vigencia de su registro por cada diez años, a partir de la fecha legal o de presentación de su solicitud o de lo contrario, dicho titular perderá la exclusividad del uso y por lo tanto, dicha marca puede quedar a disposición del público en general, como lo dispone el *artículo 95*, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 95. El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación, de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

A. Derechos y obligaciones del titular de una marca

a) El titular del registro de una marca tiene los siguientes derechos:

1. Usar en forma exclusiva la marca (*artículo 87 y 126, LPI*).
2. Impedir el uso no autorizado de la marca por parte de terceros (*artículo 213, LPI*).
3. Otorgar licencias a terceros, para la utilización de la marca (*artículo 136, LPI*).
4. Renovar los efectos del registro (*artículos 134 y 135, LPI*).
5. Usar las leyendas previstas en la Ley (*artículos 131 y 229, LPI*).

6. Transmitir los derechos que confiere la marca registrada (*artículo 143, LPI*).
7. Solicitar la aplicación de medidas precautorias en el caso de usurpación del derecho al uso exclusivo (*artículo 199-bis, LPI*).
8. Reclamar daños y perjuicios o la reparación del daño material (*artículos 221 y 221-bis, LPI*).
9. Solicitar se emita el dictamen técnico, por parte del IMPI, en los casos de falsificación de marcas (*artículo 225, LPI*).
10. Impedir la falsificación dolosa y con el fin de especulación comercial (*artículo 223, fracciones II y III, LPI*).

b) Las obligaciones del titular del registro de marca son:

1. Usar la marca y no interrumpir su uso por más de tres años consecutivos (*artículos 130 y 152, LPI*).
2. Usar la marca como fue registrada o con modificaciones que no alteren su identidad o aspecto distintivo (*artículo 128, LPI*).
3. No provocar o tolerar que se convierta en un término genérico (*artículo 153, LPI*).
4. Inscribir los contratos de licencia de uso y transmisión de derechos ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (*artículo 136, LPI*).

6. Publicación del registro de marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Las resoluciones sobre los registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicados en la Gaceta de Invenciones y Marcas (*artículo 127, LPI*), dicha gaceta es un órgano de difusión del Instituto, la cual se edita mensualmente, se divide en diferentes secciones y los solicitantes la obtendrán si realizan su pago de acuerdo a la tarifa correspondiente.

7. Modos de concluir el derecho exclusivo de la marca

El Doctor Rangel Medina en su libro *Panorama del Derecho Mexicano* expone: "Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son la nulidad, caducidad y cancelación del registro de una marca"¹⁰⁰ y son las siguientes:

- A) Caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo (*artículo 128, LPI a contrario sensu*).
- B) Caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (*artículos 130 y 152, fracción II, LPI*).
- C) Caducidad del registro porque no se efectúa su renovación (*artículo 152, fracción I, LPI*).
- D) Cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca (*artículo 154, LPI*).
- E) Cancelación por dilución de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registro (*artículo 153, LPI*).
- F) Nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (*artículo 151, LPI*).

¹⁰⁰ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 47.

V. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

La Ley de la Propiedad Industrial, contempla como declaración administrativa al procedimiento de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa (*artículo 187, LPI*) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para conocer de estas cuatro figuras jurídicas, y para emitir una resolución administrativa, que tiene efectos jurídicos.

Debe señalarse que el registro de una marca, otorga contra terceros el derecho al uso exclusivo, a su titular de una marca para solicitar la nulidad, caducidad o cancelación; a diferencia del procedimiento administrativo de infracción que la acción se deriva de la inexistencia de un registro, el uso no autorizado de una marca por un tercero, el cual no tiene un registro de la marca o alguna autorización o licencia o cesión por parte del titular del registro de marca.

En cuanto a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, se llevan a cabo y se tramitan como un juicio, a través del cual se escuchan a las partes, existe un periodo de pruebas, en el término de un mes las partes manifestarán lo que su derecho corresponda (*artículo 193, LPI*) y después de presentar sus manifestaciones y desahogar sus pruebas, se dictará la resolución administrativa correspondiente (*artículo 199, LPI*) y el inconforme con dicha resolución podrá promover juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa.

El procedimiento de declaración administrativa se iniciará por oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión (*artículo 188, LPI*).

1. Requisitos de la solicitud de declaración administrativa

Con base en el *artículo 189, de la Ley de la Propiedad Industrial*, toda solicitud deberá contener: nombre del solicitante y, en su caso, de su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallándolo en

términos claros y precisos; la descripción de los hechos y fundamentos de derecho.

Jalife Daher, nos dice que: "Siendo la solicitud de declaración administrativa una especie de promoción o solicitud, resultan aplicables a la misma las disposiciones generales sobre el particular contiene la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento".¹⁰¹

El *artículo 169*, de la Ley de la Propiedad Industrial *dispone*: tratándose de infracción administrativa se deberá de mencionar además de los datos señalados en el *artículo 189* de la Ley de la Propiedad Industrial, la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen, o almacenen, los productos, o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se comete la infracción denunciada, y el *artículo 70* de la Ley de la Propiedad Industrial contempla que toda promoción relacionada con un procedimiento administrativo (nulidad, caducidad, cancelación o infracción) deberá acompañarse de una copia para la contraparte.

2. Documentos que se deben presentar con la solicitud de declaración administrativa

La guía del usuario de lo *contencioso administrativo*, refiere a los documentos que deberán presentarse con la solicitud de declaración administrativa y son:

- A) La acreditación de la personalidad del solicitante, mediante el documento idóneo.
- B) Los documentos y constancias en que se funde la acción, por ejemplo el título de la patente o registro de marca o el procedimiento contencioso instaurado cuando sean en vía de reconvencción.
- C) Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas. Si son documentos en idioma distinto al español, deberá

¹⁰¹ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 383.

presentarse su traducción y en caso de que así proceda, la legalización respectiva.

- D) Las pruebas físicas correspondientes, ejemplo, cuando es una infracción dependiendo las causales, se exhibirá la marca imitada con la original, para una mayor apreciación del hecho.
- E) El comprobante de pago de la tarifa, ya sea por el estudio de la solicitud, por la visita de inspección, por expedición de copias certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

Las pruebas que no sean presentadas en el escrito inicial, no serán admitidas salvo que sean supervenientes, de conformidad con lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Las solicitudes se desecharán por falta de firma del interesado o de su representante; por falta de documento que acredite la personalidad, y también en caso de que no anexar el comprobante de pago respectivo. Asimismo, se desechará la solicitud cuando la patente o el registro en que se basa la acción no se encuentre vigente.

Cuando faltare algún otro dato, se le comunicará al solicitante para que subsane la omisión, para lo cual se le concederá un plazo de ocho días. Si no se cumple con el requerimiento de información en el plazo señalado, se desechará la solicitud (*artículo 191, LPI*).¹⁰²

3. Requisitos de procedibilidad de la solicitud de declaración administrativa

Solo puede presentar una demanda (solicitud de declaración administrativa) quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un registro de marca, diseño industrial, modelo de utilidad, patente, aviso comercial, publicación de un nombre comercial o autorización para el uso de una denominación de origen o quien vea vulnerados sus derechos de uso anterior por el otorgamiento de una marca o patente. El titular

¹⁰² Guía del Usuario, *Contencioso Administrativo...*, p. 8.

de estos derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a través de su apoderado legal, el cual tendrá un interés jurídico y además fundará su pretensión (*artículo 188, LPI*).

Para ello, es conveniente que en los escritos de solicitud de declaración administrativa de infracción, se haga mención clara y precisa del número de registro (s), patente (s) que sea materia de infracción.

Los documentos con idioma diferente al español deben ser presentados con la traducción respectiva al idioma español, debidamente legalizados por perito oficial (*artículo 179 LPI, in fine*).

En dado caso que el titular afectado no pueda exhibir las pruebas en el momento procesal oportuno, por encontrarse éstas en el extranjero, se otorgará un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando sean ofrecidas en el escrito inicial y se haga el señalamiento respectivo (*artículo 198, LPI*).

4. Documentos que se deben presentar para tener acreditada la personalidad jurídica en las acciones promovidas

La guía del usuario de lo *contencioso administrativo* expedida por el Departamento Contencioso Administrativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial alude que: "En caso de ser persona moral nacional, se acreditará su personalidad jurídica, mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, manifestando que quien la otorga cuenta con facultades para ello y debe citarse el documento donde consten tales facultades y acreditarse la existencia legal de ésta. Las firmas deberán ser ratificadas ante Notario Público.

En caso de ser persona moral extranjera, acreditará su personalidad jurídica mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales. Se presumirá la validez de este poder cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral, así como del derecho del otorgante para conferirlo. Se deberá anexar la traducción y legalización correspondiente.

Si el mandante es persona física, con carta poder simple suscrita ante dos testigos¹⁰³ (*artículo 181, LPI*).

A. Procedimiento de declaración administrativa de nulidad

El *artículo 151, LPI* dispone: El registro de una marca será nulo cuando:

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

Esta fracción contiene la regla general, consistente en que un registro será nulo cuando se haya otorgado, contraviniendo las disposiciones de la Ley en vigor o la que hubiera estado en vigor al momento del otorgamiento del registro.

En este rubro quedan comprendidos los signos impropios, por carecer de los requisitos de existencia, tales como las denominaciones genéricas, los nombres técnicos, los nombres que se hayan hecho del uso común, los envases que carezcan de originalidad, las figuras descriptivas, así también las marcas no registrables por ser signos ilícitos, entre las que quedan comprendidas las marcas que pretendieran registrar y consistan en armas, escudos, emblemas, los nombres, firmas, sellos y retratos, los signos engañosos en cuanto afecten la veracidad del signo por engañar al comprador en cuanto al origen de sus mercancías. Entre éstos quedan comprendidas las indicaciones geográficas, los signos engañosos y la calidad de los productos o servicios.

Fundamentalmente esta fracción menciona los impedimentos para el otorgamiento de un registro, previstos en el *artículo 90*, de la Ley de la Propiedad Industrial.

El segundo párrafo de la fracción I, del *artículo 151* de la Ley de la materia dispone la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, lo que tiene como fin, evitar aquellos casos en que los plazos para invocar una nulidad haya prescrito, los promoventes intenten nulificar el registro por alguna deficiencia en la

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 9 y 10.

representación, sin que realmente existan causas reales para impugnar la nulidad del registro.

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

La Ley de Propiedad Industrial concede el derecho al uso exclusivo de una marca a aquella persona que la haya registrado, sin que dicho registro produzca efectos contra un tercero que haya usado la marca anteriormente en México o en el extranjero; es decir, para que ese uso anterior pueda ser considerado como sustento para invocar la nulidad, es necesario que el uso sea anterior, a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, o bien de la fecha de primer uso declarado por aquella persona que haya registrado la marca, ya sea idéntica o semejante en grado de confusión; se requiere que ese uso se haya hecho públicamente en México o en el extranjero y que exista en el comercio como productos o servicios.

Esta fracción se relaciona con el artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial que establece:

Artículo 92. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. 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.

Dicha fracción se da, por ejemplo, en el caso en que una persona de buena fe utilice una denominación o diseño en sus productos, o servicios, de manera ininterrumpida, y no esté registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces tendrá el derecho de solicitar la nulidad de la marca que se encuentre debidamente registrada, por tener un uso anterior.

Continuando con las causales de nulidad, establecidas en el *artículo 151*, la *fracción III* alude:

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

Los datos falsos se refieren entre otras, a aquellas afirmaciones respecto a la fecha de primer uso declarado en la solicitud de marca, al domicilio, establecimiento, o cualquier otro de los requisitos que señala la solicitud de registro de marca, por lo tanto el solicitante actuó de mala fe, en tal virtud, se solicita la nulidad del registro.

La *fracción IV* del artículo anterior señala:

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.

Se realiza cuando, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga un registro de marca igual o semejante a otra que también fue registrada por éste; en consecuencia, se promueve la nulidad y prevalece el registro que demuestre ser anterior, de acuerdo al principio primero en tiempo, primero en derecho.

Como nos dice Jalife Daher: "Algunos estudiosos coinciden en que en este caso es procedente demandar al funcionario correspondiente, por la responsabilidad que engendra la indebida concesión de una marca en la que se ha depositado una inversión por parte de quien se consideraba su legítimo titular".¹⁰⁴

Finalmente la *fracción V*, del artículo en comento menciona que:

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.

Es común en la práctica de nuestro país, encontrar casos en que el titular de un registro de marca extranjera mantiene relaciones comerciales con un representante, distribuidor o licenciatario, y éste de buena o mala fe registra la marca en nuestro país, sin contar con la debida autorización del titular de la marca extranjera, por lo que dicho titular solicita conforme a esta fracción, la nulidad del registro de la marca idéntica o semejante, solicitada por un tercero y dicho titular tendrá que comprobar que su marca tiene un uso ininterrumpido en el país o en el extranjero para ser negada la marca en trámite a registro.

Estas causales de nulidad se ejercerán en un plazo de cinco años, excepto las relativas a las *fracciones I y V* se ejercerán en cualquier tiempo y la *fracción II* se ejercerán en un plazo de tres años (*artículo 15 LPI, in fine*).

B. Procedimiento de declaración administrativa de caducidad

Las causales del *procedimiento de declaración administrativa de caducidad* están contempladas en el *artículo 152*, que a la letra dice:

Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley.

¹⁰⁴ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 323.

La Ley de la Propiedad Industrial en esta fracción le impone diversas obligaciones al titular de un registro de marca como el renovar la vigencia de su registro, para que no caduque su marca, ya que dicho registro solo tiene vigencia de diez años, contados a partir de la fecha legal del mismo. Este plazo es renovable de manera indefinida por periodos de diez años conforme al *artículo 95* de la Ley de la Propiedad Industrial. Para renovar la marca, el titular deberá demostrar por escrito bajo protesta de decir verdad el uso de su marca (*artículo 134, LPI*) y el plazo para la renovación deberá ser seis meses antes del vencimiento de la vigencia (*artículo 133, LPI*).

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.

Esta fracción se encuentra ligada con lo establecido en el *artículo 130*, de la Ley de la Propiedad Industrial, que en síntesis refiere las excepciones para una marca caduque, a) cuando una marca no se ha usado por el periodo de tres años; b) cuando un titular tuviera inscrita una licencia y esta la uso antes de presentar la solicitud de declaración administrativa de caducidad, y c) cuando existan circunstancias externas como por ejemplo que el titular tenga obstáculos para importar sus mercancías.

En relación con las causas de justificación, éstas deben de acreditarse por el titular de la marca ante el Instituto, los supuestos del *artículo 129* de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece la facultad al Instituto de prohibir el uso de marcas o en su defecto, declarar el registro y uso obligatorio de las mismas o a petición de lo organismos representativos cuando: a) el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas para competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; b) el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaz de bienes y servicios, y

c) el uso de la marca impida, entorpezca, encarezca en caso de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación y distribución de bienes y servicios básicos para la población.

C. Procedimiento de declaración administrativa de cancelación

Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone:

Artículo 153. Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se 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 a que se aplique.

Las razones que pueden conducir a que una marca se convierta en designación genérica pueden ser variadas y de distinto origen. La mayoría de ellas se convierten en genéricos porque inicialmente son marcas aplicadas a productos novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea utilizado por los consumidores, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea utilizado por los consumidores, fabricantes y comercializadores en forma generalizada, de modo que la marca cumple con la función de designación, hasta el punto en el que sustituye a cualquier otra del producto o del servicio. Un ejemplo de marcas de productos nuevos que se han convertido en designaciones genéricas o han corrido ese riesgo, son marcas como, "Walkman", "Kleenex", "Pret", "Diurex", "Post-it".¹⁰⁵

Cuando la Ley de la Propiedad Industrial refiere que el titular provoque o tolere, significa que el titular vea reflejado en su marca la falta que se está presentado de distintividad y no hace nada por evitarlo, la Ley de la materia señala que dicho registro será cancelado.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 301 y 302.

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

A lo que Jalife Daher denomina: "la cancelación voluntaria de un registro es una figura que existe en nuestra legislación desde la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y permite resolver diversos problemas que de otra suerte sería sumamente complicado remediar.

Uno de los casos en los que la cancelación voluntaria puede presentar una solución válida es la que se presenta cuando un titular pretende sustituir un registro que acarrea ciertos vicios, por otro que no presente ningún aspecto vulnerable".¹⁰⁶

Lo anterior puede acontecer debido a diversas causas, por ejemplo, cuando en la solicitud original se cometió un error en los requisitos relativos a la fecha de prioridad del uso de declaración u otra información relevante.

D. Procedimiento de declaración administrativa de infracción

El *procedimiento de declaración administrativa de infracción* tiene su origen del concepto de competencia desleal, como lo manifiesta el Doctor Rangel Medina, en su libro *Panorama del derecho mexicano*: "La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos pueden crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 323 y 324.

aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.

A partir de tal criterio, la acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan".¹⁰⁷

Con base en lo anterior se deduce que el procedimiento en mención tiene por objeto asegurar a los productores o comerciantes en contra de las acciones infractoras reglamentadas en el *artículo 213* de la Ley de la Propiedad Industrial, realizadas por los infractores, y dichas infracciones administrativas, son las siguientes:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

- 1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.*

Esta fracción constituye la acción genérica de competencia desleal con la cual se da cumplimiento a lo previsto en el *artículo 10 bis*, del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que define a la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial y los países de la Unión están obligados a asegurar en los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal y es una de las más invocadas por los titulares en los casos de violación a sus derechos.

¹⁰⁷ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano...*, p. 95.

- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.*
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.*

Los supuestos de las *fracciones II y III* no constituyen una violación al derecho de un tercero, sino una falsa indicación en perjuicio de los consumidores y de los competidores en general, por hacer aparecer la existencia de un derecho, sin que este realmente exista.

- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.*
- V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.*
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como el 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 a la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.*

Las *fracciones IV, V y VIII* sancionan el uso de marcas parecidas en grado de confusión con otras marcas registradas, o como elementos de un nombre comercial o una denominación o razón social, amparando los mismos o similares productos, la prevista en la *fracción IV*, es una de las infracciones que se presentan con mayor frecuencia y que presenta mayores problemas para su interpretación.

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

La *fracción VI*, sanciona la violación a los derechos que le corresponden al titular de un nombre comercial.

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.

Esta hipótesis se relaciona con el *artículo 90* de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece los impedimentos para el registro de una marca, sancionando el uso de los signos que se consideran como no registrables, tales como los escudos, banderas, sellos oficiales, monedas, etcétera.

IX. Efectuar el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

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

- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.*
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.*
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.*

En esta fracción se establecen las acciones de competencia desleal de forma específica, sin ello se contrapongan con la genérica prevista en la *fracción I*, al sancionar el inducir al consumidor al error para suponer una asociación entre establecimientos diferentes o un origen distinto al verdadero origen del producto; de esta forma se otorga protección a las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas.

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En el mencionado supuesto se establece la posibilidad de que exista la publicidad comparativa, pero sin que por el abuso de la misma se incurra en actos de competencia desleal.

- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva.*
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño*

industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.*
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.*
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.*

En las fracciones XI a XV se establecen los diferentes supuestos que implican violación a los derechos que confiere una patente, sea de producto o de proceso, así como los relativos a los diseños industriales y los modelos de utilidad.

- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.*
- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.*
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.*
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó está en los mismos sin consentimiento de su titular.*

En las fracciones XVI a XIX se establecen los supuestos que implican violación a los signos distintivos, marcas, avisos y nombres comerciales, sancionándose el uso indebido de aquellos previamente registrados o de signos similares en grado de confusión, sin el consentimiento del titular.

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

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

La fracción XX sanciona la alteración y venta de productos a los que se aplica una marca y la fracción XXI la alteración de la marca y posterior venta de los productos a los que se hubiese aplicado.

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.

XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido.*
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido.*
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.*

XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Las *fracciones XXIII y XXIV* sancionan la reproducción, importación, venta o distribución de un esquema de trazado y/o un circuito integrado, sin la autorización del titular del registro, y la *XXV* es una *fracción genérica* que se aplica a otras violaciones a las disposiciones en materia de propiedad industrial que no estén específicamente comprendidas en las *fracciones anteriores*.

El *artículo 214* de la Ley de la Propiedad Industrial, *dispone* las sanciones a las *infracciones administrativas*, las cuales son:

- 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 administrativa hasta por 36 horas.*

El importe de las multas a que se refiere la *fracción I*, se calculara conforme al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate. En el caso de *infracciones continuas*, será el que corresponda al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción (*artículo 75, RLPI*).

Respecto de la *fracción II*, la multa adicional a que se refiere esta *fracción*, se impondrá cuando persista la *infracción administrativa* después que se notifique la resolución por la que se sancione dicha *infracción* y expire el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la *infracción sancionada* (*artículo 78, RLPI*).

De acuerdo a lo anterior, consideró que los procedimientos contenciosos administrativos o de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación

e infracción, resultan fundamentales, tanto para el Estado, como para el titular de la marca o aquella persona que de buena fe use una marca registrada, no así para los infractores.

Por cuanto hace al procedimiento contencioso de declaración administrativa de nulidad; se acata principalmente en un registro de marca que se haya otorgado en contra de las disposiciones legales, ejemplo cuando en la solicitud de marca existieran datos falsos.

También beneficia a los extranjeros, porque les reconoce el uso previo de su marca, pueden solicitar la nulidad de un registro mexicano, cuando exista algún registro de marca semejante a la suya; por lo tanto, resulta injusto para el titular nacional, esta disposición, es claro la existencia de una inseguridad para lo titulares honestos de nuestro país, pues cuando el extranjero solicite la nulidad de su registro que puede ser por ejemplo, en cinco años se da cuenta que hay una marca registrada y parecida a la suya en un producto como el jabón de tocador, al promover su nulidad, esta le otorgará.

En el procedimiento contencioso de declaración administrativa de caducidad, es importante para el Estado el usar la marca concedida por el titular, además que dicho uso se compruebe, y si esta no se usa antes de tres años de presentar la solicitud de este procedimiento el registro de marca respectivo caducará y de esta manera, se evitará la posesión abusiva de derechos, el monopolio injustificado del titular por no usar la marca, por lo que cualquier interesado puede demandar la caducidad y si esta procede puede solicitar su registro.

Respecto al procedimiento contencioso de declaración de cancelación, principalmente contempla a las marcas que han perdido su distintividad, la mayoría de ellas son aplicadas a productos novedosos, por lo tanto carecen de nombre técnico, es así como los consumidores se refieren a ellas por la marca en sí y las convierten en marcas genéricas; en consecuencia, al no tener el requisito de distintividad procede su cancelación.

Contempla, también el supuesto de cancelación de la marca promovida por su titular, lo anterior puede acontecer por diversas causas, entre ellas, cuando

al mencionar la clase de los productos que ampara la marca, señalaron otra y no la correcta, omitieron la fecha de uso, etcétera.

Finalmente el procedimiento contencioso administrativo de infracción, el cual consideró fundamental para el público consumidor, ya que resulta indispensable, sancionar a los infractores que realizan las conductas contemplados en la ley de la materia; en general la realización de cualquiera de estas infracciones son consideradas como contrarias a los buenos usos y costumbres comerciales, porque inducen a los consumidores a un error fatal al adquirir los productos o servicios que son materia de este procedimiento.

Por lo que es necesario, que la alteración de productos registrados como marcas, más que una infracción en materia de propiedad industrial, sea considerada como una conducta que constituye un delito; porque a mi parecer un producto que ha sido alterado no puede compensar el daño causado al público consumidor, ya que este se guiará por la marca que identifica el producto y al adquirirlo será afectado tanto en su salud (si adquiere por ejemplo, un jarabe para la tos alterado) así como en su economía, así también la marca registrada se ve afectada al ser desprestigiada por los infractores.

CAPÍTULO CUARTO LEGISLACIÓN INTERNACIONAL VIGENTE

Conforme a lo establecido en el *artículo 133* de la Constitución Política Mexicana, en cuanto a la jerarquía de leyes refiere que los Tratados Internacionales en esta materia se colocan al mismo nivel de la actual Ley de la Propiedad Industrial. Dicho artículo refiere:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Ahora bien, los Tratados Internacionales celebrados por México en Materia de Propiedad Industrial son los siguientes:

I. CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN* DEL 8 DE JULIO DE 1975)

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 8 de julio de 1975). El presente convenio, crea a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (*artículo 1º*).

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización intergubernamental con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Se creó en 1967 para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la Conferencia de Estocolmo. En 1974 se transformó en un organismo Especializado de la Naciones Unidas y recibió el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de la Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.¹⁰⁸

El *Artículo 2º* define los siguientes términos:

- a) *Organización*: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- b) *Oficina Internacional*: La Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.
- c) *Convenio de París*: El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, incluyendo todas sus revisiones.
- d) *Convenio de Berna*: El Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado el 9 de septiembre de 1886, incluyendo todas sus revisiones.
- e) *Unión de París*: La Unión Internacional creada por el Convenio de París.
- f) *Unión de Berna*: La Unión Internacional creada por el Convenio de Berna.
- g) *Uniones*: La Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual.
- h) *Propiedad intelectual*: Los derechos relativos a las: obras literarias, artísticas y científicas; marcas de fabricas, de comercio y de servicio; los nombres y denominaciones comerciales, y protección contra la

¹⁰⁸ Romani José Luis, *Propiedad Industrial y Derecho de Autor; su Regulación Internacional*, 1ª. ed., España, 1976, pp.16-18.

competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene dos objetivos principales:

- A) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la cooperación entre los Estados y, eventualmente, con otras organizaciones internacionales.
- B) Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual (*artículo 3º*).

Es decir, la función de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero mediante la cooperación de los estados miembros y administrar los tratados multilaterales que tratan de los aspectos jurídicos y administrativos de la propiedad intelectual.

El *Artículo 5º* señala que pueden ser miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual todo Estado que sea miembro de cualquiera de las Uniones (la Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual).

Podrá igualmente adquirir la calidad de miembro de la Organización todo Estado que no sea miembro de cualquiera de las Uniones con la condición de que:

- a) sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o
- b) sea invitado por la Asamblea General a ser parte en el presente Convenio.

En el *artículo 7º* se regula que una conferencia estará formada por los Estados parte en el presente Convenio, sean o no miembros de una de las Uniones.

El gobierno de cada Estado será representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

En dicha conferencia se discutirán las cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual, adoptarán recomendaciones respetando, en todo caso, la competencia y autonomía de las Uniones, además se decidirá qué Estados no miembros de la Organización y que organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores.

Conformarán el Quórum un tercio de los Estados miembros.

La conferencia tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, la abstención no se considerará como un voto y adoptará su propio Reglamento interior.

El Director General es el más alto funcionario de la Organización y será designado por un periodo determinado que no será inferior a seis años. Su nombramiento podrá ser renovado por otros periodos determinados. La duración del primer periodo y la de los eventuales periodos siguientes, así como todas las demás condiciones de su nombramiento, serán fijadas por la Asamblea General (*artículo 9º*).

Se establece que la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es Ginebra (Suiza) y podrá decidirse su traslado si así lo disponen los Estados miembros (*artículo 10*).

Dicha Organización gozará, en el territorio de cada Estado miembro y conforme a las leyes de ese Estado, de la capacidad jurídica necesaria para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

La Organización concluirá un Acuerdo de Sede con la Confederación Suiza y con cualquier otro Estado donde pudiera fijar su residencia.

Sus representantes y funcionarios gozarán de los privilegios e inmunidades necesarias para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

El Director General podrá negociar, previa aprobación del Comité de Coordinación, concluirá y firmará en nombre de la Organización los acuerdos establecidos (*artículo 12*).

Todo Estado miembro podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Director General.

La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación (*artículo 18*).

En sus cláusulas finales establecerá que será firmado en un solo ejemplar en idiomas español, francés, inglés y ruso, dando igualmente fe a cada texto y se depositara en poder del Estado de Suecia.

El presente Convenio quedó abierto a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

El Director General establecerá textos oficiales después de consultar a los gobiernos interesados en los idiomas alemán, italiano y portugués, y en otros idiomas que la Conferencia pueda indicar.

Pérez Miranda refiere que la participación de México en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial "se inició desde el 14 de junio de 1975. A partir de la década de los ochenta México ha participado activamente en negociaciones para el establecimiento de tratados multilaterales sobre propiedad intelectual y en reuniones internacionales sobre propiedad intelectual en el marco de la OMPI.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 1994 suscribió un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Organización Mundial de la Propiedad Industrial con el propósito de apoyar el funcionamiento de este Instituto y establecer un sistema racionalizado y moderno de administración de los derechos de propiedad industrial. Dicho Acuerdo tuvo una duración de cuatro años".¹⁰⁹

¹⁰⁹ Pérez Miranda Rafael, *op. cit.*, pp. 35-37.

Por lo tanto, consideró que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial es un organismo especializado de las Naciones Unidas, ya que es responsable de la actividad intelectual y creadora de los diversos productos de obras literarias, patentes, etcétera, que existen a nivel mundial, así como facilita las relaciones de la tecnología relativa a la propiedad industrial con el fin de llevar a cabo el desarrollo económico social y cultural en el mundo.

II. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN* DEL 5 DE MARZO DE 1976)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y encomendado el 28 de septiembre de 1979 (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 5 marzo de 1976). En el gobierno del Licenciado Luis Echeverría Álvarez, entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos este Convenio fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de septiembre de 1975, de acuerdo con el Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 5 de marzo de 1976.

Contiene 30 artículos que tienen aplicación respecto a las figuras jurídicas de Propiedad Industrial, es decir, las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Los países integrantes del presente Convenio están constituidos en una Unión para la protección de la propiedad industrial.

En su *artículo 1º* define a la Propiedad Industrial: En su acepción más amplia se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas, y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, etcétera.

Pérez Miranda, en su libro *Propiedad Industrial y Competencia en México* refiere: "En el año de 1883 once países suscribieron el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", con la finalidad de proteger a sus nacionales; México se adhirió al Convenio original el 7 de septiembre de 1903",¹¹⁰ revisado en Estocolmo en 1967, el cual está vigente en nuestro país desde 1976.

Asimismo menciona, que el presente Convenio reposa sobre un principio fundamental: "Toda invención registrada obtiene protección mediante la patente, documento que confiere a su titular el derecho exclusivo para su explotación; además, el llamado "trato nacional", en cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos; ese beneficio se extiende no sólo a los nacionales, sino también a los extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales de ellos y el principio de "prioridad", según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un año para efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a seis meses en el caso de las *marcas*, dibujos y diseños industriales".¹¹¹

César Sepúlveda, en su libro *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial* señala: "El documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial es la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptada el 20 de marzo de 1883, y constituye una solución muy inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para

¹¹⁰ Pérez Miranda Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un Enfoque de Derecho Económico*, 2ª. ed., México, Porrúa, 1999, p. 41.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 42.

proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión".¹¹²

En su *artículo 2º* establece que el "*trato nacional*" es la obligación de los estados contratantes de otorgar la misma protección en materia de propiedad industrial a los nacionales de otros países que la otorgada a sus nacionales, y en su *artículo 4º* se reconoce a la *prioridad* que consiste en un derecho mediante el cual el solicitante dispondrá de cierto tiempo a partir de la primera solicitud, para buscar en cualquiera de los países miembros del Convenio la protección de su creación, debiendo considerarse como fecha de presentación de las solicitudes posteriores a la de la inicial. Los plazos para la prioridad de las marcas de fábrica o de comercio serán de seis meses; quien desee conservarla prevalecerse de la prioridad de un depósito estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esa declaración.

En tal virtud, los anteriores principios son fundamentales para el progreso nacional de la propiedad industrial en otros países, ya que se permitirá que los inventores nacionales desarrollen su actividad creadora e industrial y sobre todo el resultado de sus inversiones estarán reflejadas en el mercado internacional.

Los preceptos del aludido Convenio de París que regula a las marcas son los siguientes:

En el *Artículo 5º* exige la utilización de la marca, por lo que el registro sólo podrá ser anulado por falta de uso después del plazo fijado y si el titular no justifica porqué no uso su marca. Este plazo tiene por objeto permitir que el titular de la marca cuente con un tiempo determinado para que pueda llevar a cabo su uso; ya que en muchos casos el titular debe utilizar su marca en diversos países, y sino justifica su omisión, se cancelará su registro, excepto si funda conforme a derecho su petición.

Cuando una marca se use simultáneamente por establecimientos industriales o comerciales, considerados como copropietarios de la marca, no

¹¹² Sepúlveda, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2ª. ed., México, Porrúa, 1981, p. 8.

impedirá su registro en el país donde quiera protegerla, si dicho uso no induce al público a error y no sea contrario al interés público.

El empleo de una marca bajo una forma que difiera los elementos que no alteren su carácter distintivo como ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la nulidad del registro ni disminuirá su protección concedida; el propósito de esta disposición es no anular la marca cuando existan diferencias intrascendentes, por ejemplo cuando un signo distintivo sea traducido en otro idioma.

El uso de una marca para productos idénticos o similares por dos o más establecimientos considerados como copropietarios de la misma, no impedirá, su registro ni disminuirá su protección, siempre y cuando su uso no induzca al público a error y no sea contrario al interés público.

El *Artículo 6º* alude a las condiciones de registro, independencia de la protección de la marca en diferentes países, y en particular, sobre las registradas o presentadas en otros países de la Unión por su legislación nacional.

La solicitud de registro de una marca presentada en cualquier país de la Unión por una persona que tenga derecho a los beneficios del Convenio, no podrá ser rehusada, ni podrá cancelarse el registro, por motivo de no ser presentada, registrada o renovada en el país de origen. Por lo tanto, para obtener el registro de una marca en un país no puede exigirse el cumplimiento de ningún requisito previo respecto a la marca registrada en el país de origen.

Una marca, al estar regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen, lo cual significa que una marca, una vez registrada, no será afectada por alguna decisión tomada respecto de registros semejantes realizados en otros países para el mismo signo distintivo.

El *Artículo 6º-bis* establece que se obligará a los países miembros a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro, así es como se reconoce la protección de las marcas notorias en un país miembro, aún cuando no estén registradas en él.

Asimismo, los países miembros deberán conceder un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca y no se fijará plazo para la anulación del uso de la marca registrada o utilizada de mala fe.

El *Artículo 6º-ter* determina la prohibición de registrar marcas consistentes en emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales, por lo que obliga a los países miembros a anular el registro, y a prohibir la utilización bien sea como marcas o como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones internacionales gubernamentales. Dichos signos distintivos de Estado son: los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales gubernamentales, así como toda imitación de éstos.

Para que apliquen tales disposiciones, los países miembros y las organizaciones intergubernamentales acordaron comunicarse recíprocamente mediante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El *Artículo 6º-quater* refiere las transferencias de la marca, dispone que la cesión de una marca será válida cuando al mismo tiempo se transfiera parte de la empresa o negocio a la que pertenece, así el cesionario tendrá el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca transferida.

Sin embargo, los países miembros tienen la facultad de no admitir la cesión de una marca cuando su uso por el cesionario fuese de naturaleza tal que pudiera inducir al público en error.

El *Artículo 6º-quinquies*, establece la protección de las marcas registradas de un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es") en tal virtud, toda marca registrada en el país de origen será admitida a registro en los demás países de la Unión, tal y como fue registrada en el país de origen, esto es considerado donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial, si no tiene establecimiento, será el país de la Unión donde tenga su domicilio, y si no tuviese este será el país de la Unión de su nacionalidad.

La disposición anterior tiene algunas excepciones cuando:

1. La marca afecte derechos adquiridos por terceros en el país en que se pide la protección. Pueden ser otros derechos conferidos como los derechos de autor o un nombre comercial.
2. La marca esté desprovista de carácter distintivo, o sea puramente descriptiva o consista en una denominación genérica.
3. La marca sea contraria a la moral o al orden público.
4. El registro de la marca constituya un acto de competencia desleal.
5. La marca sea utilizada por el titular en una forma esencialmente diferente de la forma en que ha sido registrada en el país de origen.

El *Artículo 6º-sexies*, establece que los países miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrarlas.

El *Artículo 7º*-señala la naturaleza de los productos a los que se aplica la marca y no puede ser impedido para el registro de la marca.

El propósito de esta norma consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca.

El *Artículo 7º-bis*, reconoce la protección de las marcas colectivas, de conformidad con los requisitos particulares fijados en cada país.

Finalmente, el *artículo 9º* establece que el embargo de los productos importados que ostenten ilícitamente una marca, está será decomisada. Asimismo, el embargo podrá realizarse en el país donde se hubiese hecho la aplicación ilícita del signo distintivo sobre el producto.

La norma remite a la legislación nacional y señala que el embargo de los productos ilícitos puede realizarse a petición del Agente del Ministerio Público de la autoridad competente, o a petición de la parte interesada. En nuestro país es competencia Federal, se realiza por medio de la Procuraduría General de la República, a través de su agencia especializada en delitos de propiedad intelectual e industrial.

Si en la legislación de un país no admitiera el embargo de la importación de la mercancía ilícita, podría sustituirse esta medida con la prohibición de la importación o con el embargo del producto una vez introducido en el país. Si la legislación del país no admitiera ninguna medida para llevar a cabo el embargo, deberán aplicarse las medidas que la legislación del país concediera a los nacionales para casos de importación de productos ostentados con marca ilícita.

III. TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SÍMBOLO OLÍMPICO (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 2 DE AGOSTO DE 1985)

En cumplimiento con lo dispuesto por el *artículo 89, fracción I*, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En tal virtud, se aprobó el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi, Kenia, el 26 de septiembre de 1981.

Para su debida publicación y observancia se expidió el presente Decreto por el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de diciembre de 1984.

El presente Tratado fue adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981, el cual consta de tres capítulos.

El capítulo primero menciona las disposiciones substantivas que en resumen son:

Artículo 1º. Obligación de los Estados, todo Estado miembro se compromete a anular el registro como marca y a prohibir la utilización como marca

u otro signo, con fines comerciales, cualquier signo que contenga el Símbolo Olímpico.

Artículo 2º. Excepciones a la obligación señalada en el artículo anterior, si un registro de marca se relaciona con el Símbolo Olímpico y se haya registrado con anterioridad al presente Tratado.

Ningún Estado miembro estará obligado a prohibir el uso del Símbolo Olímpico, cuando sea utilizado para fines de comunicación social.

En cuanto al capítulo segundo, este regula los grupos de Estado.

Artículo 4º. Excepciones a las disposiciones del capítulo I, especialmente lo que respecta a la regulación de la libre circulación de mercaderías o de servicios como los Estados que sean miembros de una unión aduanera, zona de libre comercio, etcétera.

El capítulo tercero, dispone las cláusulas finales.

Establece cuál es el procedimiento para ser parte en dicho Tratado:

1. Cualquier Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) podrá ser parte en el presente Tratado a través de:
 - A) Su firma, mediante un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
 - B) El depósito de un instrumento de adhesión.
2. Cualquier otro Estado que no pertenezca a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y a la Unión de París podrá ser parte en el presente Tratado mediante el depósito de un instrumento de adhesión.

Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (*artículo 5º*).

La entrada en vigor será por los tres primeros Estados que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; un mes después del día en el que haya sido depositado el tercer instrumento antes señalado (*artículo 6º*).

Respecto de otro Estado que deposite el debido instrumento, entrará en vigor un mes después del día en el que haya sido depositado ese instrumento.

La denuncia del Tratado podrá hacerla cualquier Estado mediante una notificación dirigida al Director General, la cual surtirá efecto un año después del día en que el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial haya recibido la notificación (*artículo 7º*).

La firma y el idioma del Tratado será en un solo ejemplar en los idiomas español, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos estos textos.

El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos oficiales en los idiomas alemán, árabe, italiano y portugués (*artículo 8º*).

En su anexo del citado Tratado, se menciona que el Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean estos empleados en uno o varios colores.

IV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN* DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1993)

El Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) fue aprobado por el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 22 de noviembre de 1993, según el Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 8 de diciembre de 1993.

Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Cánada y los Estados Unidos de América manifestaron haber concluido con las formalidades jurídicas necesarias a efecto de que el Tratado entrará en vigor el 1º de enero de 1994.

Dentro del texto del presente Tratado y particularmente en el capítulo XVII relativo a la materia de propiedad intelectual, existe un precepto que hace referencia a las marcas, el cual es:

Artículo 1708. Para efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación.

Este artículo también faculta a las partes a fin de poder establecer como condición para el registro de las marcas, que los signos que las constituyan sean visibles (*punto 1*).

Una de las partes otorgará al titular de la marca el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con su consentimiento, usar una marca idéntica o similar en sus productos y ocasione la confusión ya sea en los bienes o servicios (*punto 2*).

Así también, conviene en que las partes podrán supeditar la posibilidad del registro al uso. No obstante la mera presentación de la solicitud de registro ante las autoridades competentes no estará sujeta a la condición de uso efectivo de la marca (*punto 3*).

Dispone los criterios y requisitos que debe tener el procedimiento administrativo para el registro de una marca, en cada uno de los países miembros los cuales en nuestra legislación ya están incorporados, como la publicación de la marca antes y después de concedida, el examen de las solicitudes, la notificación que deba hacerse al solicitante acerca del estudio de su solicitud de marca que se quiere registrar, por lo que, en su caso, se fundamenta la negativa de dicha marca,

también se le da la oportunidad al titular de solicitar la cancelación de una marca (*punto 4*).

La naturaleza de los bienes o servicios que se apliquen a una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de ésta (*punto 5*).

Se incluye como idea esencial y para proteger apropiadamente a las marcas notoriamente conocidas de acuerdo con el *artículo 6º-bis, del Convenio de París*, que se aplicarán las modificaciones necesarias, a los servicios para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que ésta tenga en el sector relevante del público consumidor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de la publicidad y promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate de bienes o servicios (*punto 6*).

La vigencia del registro de la marca, la cual es de diez años, y se puede renovar indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre y cuando se satisfagan los requisitos para su renovación (*punto 7*).

Cada país firmante exigirá el uso de la marca para conservar el registro, si no se usa la marca, por un periodo ininterrumpido de dos años, éste se cancelará, a menos que existan razones válidas que constituyan un obstáculo para su uso, en cuanto al criterio de las partes de este Tratado (*punto 8*).

Para fines de mantener el registro, cada una las partes firmantes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular, cuando dicho uso se encuentre sujeto al control del titular de una marca (*punto 9*).

Ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca (*punto 10*).

En cuanto al licenciamiento y la cesión de marcas, cada una de las partes establecerá las condiciones para otorgarlas, en el entendido de que no existirán licencias obligatorias para el uso de las marcas, esto es, licencias en las que el titular de una marca no exprese su consentimiento para concederlas, además

señala que el titular de una marca registrada podrá cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca (*punto 11*).

Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas (*punto 12*).

Se acordó que las partes prohibirán el registro a las marcas de palabras al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique (*punto 13*).

Finalmente, se dispuso que cada parte firmante negará el registro de una marca que consista en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que los menosprecien o afecten en su reputación (*punto 14*).

En este último punto, dicho Tratado conserva la identidad de los países contratantes, así como sus costumbres, tradiciones, etcétera, y sobre todo proteger al público consumidor.

**V. ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EL RECONOCIMIENTO
MUTUO Y LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES
EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS (PUBLICADO
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21
DE JULIO DE 1997)**

El presente Acuerdo fue hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997 (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 21 de julio de 1997) señala: Los Estados Unidos Mexicanos por una parte, y la Comunidad Europea, denominada en lo sucesivo "Comunidad", por otra, denominadas en lo subsecuente, "Partes Contratantes", deseosas de mejorar las condiciones de comercialización de las

bebidas espirituosas en sus respectivos mercados de conformidad con los principios de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad, han convenido lo siguiente:

Las partes contratantes se basarán en los principios de no discriminación y reciprocidad, e intercambiarán las bebidas espirituosas (*artículo 1º*).

Éste será aplicable a los productos de la partida 2208 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

Para la aplicación del Acuerdo se entenderá por:

- a) "Bebida espirituosa originaria de", seguida del nombre de una de las partes contratantes: una bebida espirituosa de las señaladas en el Anexo y que haya sido elaborada en el territorio de dicha parte contratante.
- b) "Designación", las denominaciones utilizadas en el etiquetado, en los documentos que acompañan a la bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales como facturas y publicidad.
- c) "Etiquetado", el conjunto de las designaciones y demás indicaciones, señales, ilustraciones o marcas que caractericen a la bebida espirituosa y aparezcan en el mismo recipiente, incluido el dispositivo de cierre, en el colgante unido al recipiente o en el revestimiento del cuello de la botella.
- d) "Prestación", las denominaciones utilizadas en los recipientes y su dispositivo de cierre, en el etiquetado y en el embalaje.
- f) "Embalaje", los envoltorios de protección, tales como papeles, fundas y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios recipientes (*artículo 2º*).

Artículo 3º establece:

- a) Las bebidas espirituosas originarias de la Comunidad Europea se encuentran contempladas en el anexo I.

b) Las bebidas espirituosas originarias de los Estados Unidos Mexicanos figuran en el anexo II.

En nuestro país las denominaciones de la Comunidad Europea solo podrán ser utilizadas en las condiciones de su legislación y se reservarán exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de dicha comunidad a las que sean aplicables.

En la comunidad Europea las denominaciones protegidas mexicanas solo podrán ser utilizadas en las condiciones de la legislación mexicana y se reservarán exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de México a las que sean aplicables.

Las partes contratantes garantizarán la protección mutua de las bebidas espirituosas señaladas en el anexo I y II de este Acuerdo (*artículo 4º*).

Cuando existan denominaciones que tienen el mismo nombre (pero su contenido es diferente), las partes contratantes determinarán las condiciones necesarias de manera equitativa para no confundir a los consumidores (*artículo 6º*).

En la medida que la legislación de las partes contratantes lo permitan, la protección proporcionada por el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas, jurídicas, federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra parte contratante (*artículo 10*).

Cuando en la etiqueta o en los documentos oficiales o comerciales, o en su publicidad se incumplieran los términos del presente Acuerdo, las partes contratantes aplicarán las medidas administrativas, iniciarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar contra la competencia desleal, impedirán cualquier otro medio abusivo en contra de la denominación protegida (*artículo 11*).

Cada una de las partes contratantes designarán los organismos a más tardar dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Los cuales cooperarán estrecha y directamente (*artículo 14*).

Los requisitos que deben contener las bebidas espirituosas son:

a) El productor y la persona en posesión de la bebida espirituosa.

- b) La composición de dicha bebida.
- c) Su designación y presentación.
- d) La naturaleza de la infracción de las normas de producción y comercialización (*artículo 15, in fine*).

Las partes contratantes celebrarán consultas cuando una de ellas considere que la otra no ha cumplido alguna de las obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo (*artículo 16*).

Se creó un Comité mixto integrado por representantes de la Comunidad y de los Estados Unidos Mexicanos, que se reunirá alternativamente en la Comunidad y en los Estados Unidos Mexicanos a petición de una de las partes contratantes y conforme a las necesidades del presente Acuerdo.

Dicho Comité podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo, y tendrá como objetivo velar por su correcto funcionamiento (*artículo 17*).

Los anexos del presente Acuerdo forman parte del mismo (*artículo 21*).

El acuerdo en mención se redactará en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

En su *Anexo I* se enlistan las bebidas espirituosas de la Comunidad Europea, entre ellas se encuentran las siguientes:

1. Ron

- A) Rhum de la Martinique
- B) Rhum de la Guadeloupe
- C) Rhum de la Reunión
- D) Rhum de la Guyane...

2. Whisky

- A) Scotch Whisky
- B) Irish Whisky
- C) Whisky español

D) Irish Whiskey...

3. Brandy

A) Brandy de Jerez

B) Brandy Italiano...

4. Aguardiente de orujo de uva

A) Eau-de-vie de marc de Champagne

B) Marc de Champagne, etcétera.

En cuanto al *Anexo II*, se mencionan las bebidas espirituosas de nuestro país y éstas son:

1. Bebida espirituosa de Agave

Tequila: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Bebida espirituosa de Agave

Mezcal: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.

Considero que el Tratado más importante que ha celebrado nuestro país, en el que se incluyeron disposiciones de la materia de Propiedad Industrial es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque al iniciarse las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que se otorgó mayor protección a las marcas nacionales, así como se establecieron principios rectores para celebrar contratos de licencias entre las marcas nacionales y extranjeras y se avanzó en las formas de protección de los signos distintivos, como el no permitir en las fronteras el comercio de mercancías ilícitas a nuestro país, que ostenten marcas debidamente registradas, así se contribuye para una mejor protección al consumidor mexicano.

Algunas de las desventajas de este Tratado consiste en el incremento del empleo de las marcas extranjeras, pero esto logró que los industriales nacionales, se comprometieran a realizar un mayor esfuerzo en sus productos o servicios que ofrecen al público consumidor.

Por otra parte, existen otros Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial, especialmente en marcas. Sin embargo, aún en nuestro país no han entrado en vigor, y éstos son los siguientes:

- A) Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, del 14 de abril de 1981, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925, Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), y modificado en 1979.
- B) Protocolo del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 1989.
- C) Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.
- D) Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados en la Conferencia Diplomática de Ginebra el 27 de octubre de 1994.
- E) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Modificado el 28 de septiembre de 1979 y publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra de 1992.
- F) Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecido en Viena el 12 de junio de 1973, enmendado el 1º de octubre de 1985 y publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra de 1997.

Resulta fundamental que nuestro país forme parte de los anteriores Tratados Internacionales, para obtener una mayor protección en la materia de propiedad industrial.

En materia de marcas, a pesar de que México no es miembro del Arreglo de Niza, ni del Arreglo de Viena, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza ambas clasificaciones de marcas.

El Arreglo de Niza establece una clasificación internacional para productos y servicios que están amparados por una marca. Dicha clasificación consiste en una lista de 34 clases para productos, así como 8 para servicios y de una lista alfabética de productos y servicios, que comprende 16,000 conceptos.

Los países miembros del Arreglo de Niza o los que voluntariamente la aplican incluyen en los documentos y publicaciones oficiales relativos al registro de marcas, los números de las clases de la clasificación a las que pertenecen los bienes y servicios de una marca.

En consecuencia, desde la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y modernización de sistemas legales nacionales e institucionales de Propiedad Intelectual de los países miembros. Asimismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha promovido y perseguido el establecimiento de los Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial y también ha cooperado con diversas organizaciones internacionales.

Por cuanto hace al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas establece que un registro internacional para las marcas y el procedimiento para su inscripción.

Dispone el registro de marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio) por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los registros en este Arreglo se llaman internacionales porque todos los registros surten efectos jurídicos en diversos países y pueden extenderse a todos los contratantes.

En tal virtud, dicho registro internacional de marcas tiene varias ventajas para su titular, tales ventajas existen cuando se tiene que renovar el registro.

Los países miembros del Arreglo de Madrid constituyen una Unión para el registro internacional de las marcas. Esta Unión es más o menos como la Unión de París, constituye una persona jurídica de derecho público internacional, la cual tiene sus propios órganos rectores e internos y un presupuesto que se financia mediante el cobro de tasas por los servicios que presta la Oficina Internacional por el Registro Internacional de Marcas y otros trámites relacionados con éstas.

CAPÍTULO QUINTO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS

I. CONCEPTO DE DELITO

El Doctor Castellanos Tena, en su libro *Lineamientos Elementales del Derecho Penal* menciona: "La palabra delito deriva del verbo latino *delinquere*, que significa abandonar apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley".¹¹³ En nuestro Derecho Positivo Mexicano, el Código Penal Federal en su artículo 7º define al delito como: "El acto u omisión que sancionan las leyes penales".

Asimismo, el *Diccionario Jurídico Mexicano* señala que el delito es la "acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal".¹¹⁴

En relación con lo anterior, Carrancá y Trujillo lo considera: "el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal",¹¹⁵ en donde *el acto*, independientemente de la tipicidad, es el soporte natural del delito; *la imputabilidad*, la base psicológica de la culpabilidad, y *las condiciones objetivas* las califica como advenedizas e inconstantes.

En cuanto a la esencia técnico-jurídica, el penalista mexicano la hace consistir en tres requisitos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, constituyendo la penalidad, con el tipo, la nota diferencial del delito.

En tal virtud, Pavón Vasconcelos incorpora a la concepción analítica del delito, a través de sus cinco elementos ya que considera a éste como "la conducta

¹¹³ Castellanos Tena, Fernando, *Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Parte General*, 42ª ed., México, Porrúa, 2001, p. 125.

¹¹⁴ *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1ª ed., México, Porrúa, 2000, t. II, p. 1035.

¹¹⁵ Carrancá y Trujillo, Raúl y Carrancá y Rivas, Raul, *Derecho Penal Mexicano, Parte General*, 21ª ed., México, Porrúa, 2001, p. 223.

o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible".¹¹⁶

Porte Petit considera que el concepto de delito "corresponde a una concepción bitómica o dicotómica de acuerdo con el contenido del artículo 7º del Código Penal Federal: Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, o sea que el delito es una conducta punible",¹¹⁷ y en relación con este artículo descubre como elementos del delito: una conducta o hecho, la tipicidad, la imputabilidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, a veces alguna condición objetiva de punibilidad y la punibilidad.

Para Castellanos Tena "en casi la totalidad de las definiciones se incluyen como elementos del delito: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de penalidad".¹¹⁸ El autor se adhiere a la consideración de que la imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de penalidad no son elementos esenciales del delito, pues a la imputabilidad la define como un presupuesto del delito o, si se quiere, de la culpabilidad, pero no del delito. En tanto a la pena la visualiza como "el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para garantizar el orden jurídico"¹¹⁹ y, por lo mismo, no forma parte del delito, dado su carácter externo; en cuanto a las condiciones objetivas de penalidad les niega el carácter de elemento esencial del delito, ya que solo algunas veces las exige la ley como condición para la imposición de la pena.¹²⁰

Finalmente, para el jurista García Máynez, en su libro *Introducción al Estudio del Derecho* define al delito como: "ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas"¹²¹.

¹¹⁶ Pavón Vasconcelos, Francisco, *Derecho Penal Mexicano*, 16ª ed., México, Porrúa, 2002, p. 188.

¹¹⁷ Porte-Petit Candaudap, Celetino, *Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal*, 19ª ed., México, Porrúa, 2001, p. 203.

¹¹⁸ Castellanos Tena, Fernando, *op. cit.*, p. 130.

¹¹⁹ *Idem*.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 132.

¹²¹ García Máynez, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, 53ª ed., México, Porrúa, 2002, p.141.

II. CONCEPTO DE SANCIÓN

Antes de entrar al estudio de este concepto, es necesario señalar que el Derecho de Propiedad Industrial *sanciona* tanto aquellos que afectan el patrimonio del titular de una marca, así como a los que *infringen* las normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, para proteger a los consumidores, logrando así evitar los actos engañosos en perjuicio de la sociedad; en consecuencia, las sanciones son de carácter administrativo y penal, las primeras son infracciones administrativas y las segundas son consideradas como delitos. Las infracciones administrativas se encuentran reglamentadas en el *artículo 213* de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto hace a los delitos están previstos en el *artículo 223* de la ley en comento, y su sanción respectiva en los *artículos 223-Bis* y *224* de la Ley de la Propiedad Industrial, dichos preceptos serán analizados posteriormente.

Ahora bien, el jurista García Máynez define a la sanción como la "consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado",¹²² la cual se encuentra condicionada por la quebrantación (carácter secundario) de un deber impuesto por una norma (carácter primario) a cargo del individuo sancionado.¹²³

Para Hans Kelsen: "es un elemento diferenciador entre la regla de derecho y la moral, como lo cita el maestro Martínez Morales en su libro *Derecho Administrativo* y señala que: "su contenido es un acto coactivo dirigido al individuo que puede violarla, amenazándolo con inflingirle un daño o carga que puede consistir, según la gravedad de la falta, desde el simple forzamiento a reparar el perjuicio causado o la imposición de una multa, hasta la privación de la libertad o de la vida misma";¹²⁴ en consecuencia, su naturaleza estará condicionada por la clase de norma jurídica violada.

¹²² *Ibidem* p. 295.

¹²³ *Idem*.

¹²⁴ Martínez Morales, Rafael I., *Derecho Administrativo*, 1er. Curso, 2ª ed., México, Harla, 1994, p. 308.

En el derecho administrativo, las sanciones administrativas son definidas como aquellas consecuencias represivas de un ilícito, previstas en disposiciones jurídicas y cuya imposición le corresponde a la autoridad administrativa.¹²⁵

El *Diccionario Jurídico Mexicano* señala las características de la sanción y son las siguientes: a) es un contenido de la norma jurídica; b) en su proposición jurídica o regla de derechos que formula la ciencia del derecho, se encuentra en la consecuencia del enunciado hipotético; c) su contenido normativo calificado generalmente consiste en un acto que impone al sujeto infractor un mal o un daño; d) en el derecho moderno su imposición, así como su ejecución las llevan a cabo los órganos del Estado, en tanto se le conciba como un orden normativo centralizado que establece el monopolio de la coacción física por sus órganos, y e) su finalidad es: retributiva, intimidatoria o compensatoria del daño producido por el acto ilícito.¹²⁶

Asimismo, define a la *sanción administrativa* como: "El castigo que imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa. Presupone la existencia de un acto ilícito, que es la oposición o infracción de un ordenamiento jurídico administrativo. El daño que se causa por la infracción, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa."¹²⁷

III. CONCEPTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Martínez Morales, en su libro *Derecho Administrativo*, alude que a la infracción se le denomina toda transgresión o quebrantamiento de una ley, pacto o tratado; o de una norma jurídica, moral, lógica o doctrinal.

De acuerdo a ello, cuando la transgresión se realiza en detrimento de una norma jurídica de carácter administrativo, se dice que la infracción es administrativa y le corresponde a un órgano del Poder Ejecutivo, imponer la

¹²⁵ *Ibidem.*, p. 314.

¹²⁶ *Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit.*, pp. 3412 y 3413.

¹²⁷ *Idem.*

sanción que conforme a la ley proceda.¹²⁸ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que entre otras cosas: *compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía....*, por lo tanto, se le otorga a la administración pública la facultad de imponer sanciones cuando se transgredan algunas de las infracciones administrativas que se encuentran reguladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En tal virtud, dichas infracciones administrativas son consideradas como actos contrarios a los buenos usos comerciales que implican competencia desleal. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia publicada bajo el número R-69, visible en la página 320, Tomo VII, junio 1991, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido son:

"MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS. La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa de doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema

¹²⁸ Martínez Morales, Rafael I., *op. cit.*, p. 307.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, **confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre.** De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados".

El citado *artículo 213* de la Ley de la materia recoge en su *fracción I*, de manera general e incompleta, la noción de competencia desleal la que nos hemos referido, ya que de una manera lamentable la relaciona con las fracciones reguladas por la propia Ley y el concepto de competencia desleal es más amplio que la violación a los derechos de propiedad industrial, como se puede observar en la tesis jurisprudencial antes mencionada.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La anterior jurisprudencia sirvió de base para la creación del artículo 213, LPI que a la letra dice:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.*
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.*
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.*
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.*
- V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.*
- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para*

amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

- VII. *Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley.*
- VIII. *Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como el 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 a la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.*
- IX. *Efectuar, el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:*
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.*
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.*
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.*
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.*
- X. *Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea*

tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- XI. *Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva.*
- XII. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.*
- XIII. *Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.*
- XIV. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.*
- XV. *Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.*
- XVI. *Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.*
- XVII. *Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.*
- XVIII. *Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.*
- XIX. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó está en los mismos sin consentimiento de su titular.*

- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.*
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcialmente ésta.*
- XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.*
- XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.*
- XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:*
- a) Un esquema de trazado protegido.*
 - b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o*
 - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.*
- XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.*

Cabe destacar que en el contenido de dicho precepto se aprecian conductas prácticamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones distintas, como es el caso de las contempladas en las *fracciones V y VII* en cuanto al uso de una marca registrada como parte integrante de un nombre comercial, razón o denominación social, así como las previstas en las *fracciones VI y XVII* correspondientes a la usurpación del nombre comercial y por cuanto hace a las *fracciones XX y XXI* que consisten en ofrecer en venta o poner en circulación

productos debidamente registrados por una marca los cuales hayan sido alterados.

El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en su fracción V, dispone lo siguiente:

Artículo 6°. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

...V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Atendiendo al contenido de la fracción antes mencionada, es notable la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo los procedimientos de investigación de las infracciones administrativas señaladas anteriormente. Su comisión dará origen a la aplicación de las sanciones dispuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder a los afectados, misma que será regulada por la legislación común y por la propia Ley de la Propiedad Industrial, la cual previene que dicha indemnización en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley (*artículos 221 y 221-bis, LPI*).

En esta materia las sanciones administrativas están contempladas en el *artículo 214* de la Ley de la Propiedad Industrial y son las siguientes:

Artículo 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.*
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.*
- III. Clausura temporal hasta por noventa días.*
- IV. Clausura definitiva.*
- V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.*

La investigación de las infracciones se realizarán por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada (*artículo 215, LPI*).

Cuando haya transcurrido el término de diez días que se le dio al infractor para que manifestara lo que a su interés conviniera de acuerdo a lo dispuesto por los *artículos 209, fracción IX y 216* de la presente Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con base en el acta de inspección levantada, las constancias y pruebas que obren en el expediente, en este caso el expediente contencioso administrativo de infracción, se procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente (*artículo 217, LPI*).

En los casos de reincidencia de las infracciones antes mencionadas se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del triple del máximo fijado en el *artículo 214* de la Ley de la materia; define 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 (*artículo 218, LPI*).

Las clausuras podrán imponerse en la resolución además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere cambiado su domicilio (*artículo 219, LPI*).

Al dictar la resolución administrativa respectiva y aplicar la sanción correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tomará en cuenta:

- a) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- b) Las condiciones económicas del infractor.
- c) La gravedad que la infracción aplique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados (*artículo 220, LPI*).

IV. DIFERENCIAS ENTRE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES PENALES

Existen dos tipos de sanciones por medio de las cuales el Estado se auxilia para castigar o reprimir, a los infractores o delincuentes las sanciones administrativas y las sanciones penales.¹²⁹

Esta diferencia se encuentra regulada en el *artículo 21* de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas, dispone:

"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Agente del Ministerio Público, el cual se auxiliará con un policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente constituirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero

¹²⁹ *Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit.*, p. 3414.

si el infractor, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas...".

En consecuencia, las autoridades administrativas imponen las sanciones administrativas y las autoridades judiciales las sanciones penales; por lo tanto, las primeras son resultado de infracciones a las leyes administrativas y las sanciones penales son derivadas de los ilícitos reglamentados en la ley penal.

Asimismo, los delitos, como ya señalamos, los impone una autoridad judicial, sus sanciones se encuentran reguladas por el derecho penal y reciben la denominación específica de penas.

De acuerdo con el jurista García Máynez: "La pena es la forma más característica del castigo y es por consiguiente, una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho delictuoso".¹³⁰

En el caso de los delitos, solo habrá acción penal en contra de personas físicas y en las infracciones administrativas se responsabilizará a éstas y a las personas morales.¹³¹

En las sanciones administrativas no rige el principio de *nullum crimen sine lege* (no hay crimen sin ley) y *nulla poena sine lege* (no hay pena sin ley), los cuales son fundamentales para el derecho penal. También se diferencian por los motivos y fines que persiguen, ya que, como hicimos referencia que en las sanciones penales, solo puede ser sujeto activo una persona física y se le impondrán las siguientes penas consistentes en: multa, privación de la libertad o medidas de seguridad; por el contrario, en las sanciones administrativas los infractores pueden ser también las personas jurídicas o morales y sus sanciones se clasifican en: arresto, hasta por 36 horas (*artículo 21 de nuestra Carta Magna*), de carácter patrimonial o económica como: la multa, el decomiso, la clausura y la cancelación de autorizaciones o permisos.¹³²

¹³⁰ García Máynez, Eduardo, *op. cit.*, p. 305.

¹³¹ Martínez Morales, Rafael I., *op. cit.*, p. 312.

¹³² *Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit.*, p. 3414.

V. INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS FRACCIONES XX Y XXI DEL ARTÍCULO 213, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Atendiendo al contenido de las *fracciones XX y XXI del artículo 213*, de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende lo siguiente:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

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

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

Ahora, explicaremos en qué consiste cada una de estas conductas, las cuales comprenden exclusivamente las marcas de productos (se aplican a las mercaderías, ejemplo vestidos, calzados, bebidas alcohólicas, etcétera), no así las de servicios (que caracterizan diferentes tipos de servicios, ejemplo las agencias de viajes, restaurantes, etcétera).

En cuanto, a la *fracción XX*, se sanciona al infractor que venda productos en los cuales se exhiba ilícitamente una marca y éstos hayan sido alterados.

El *Diccionario de la Real Academia Española* define a la alteración como el: "Cambiar la esencia o forma de una cosa; estropear, dañar, descomponer";¹³³ en tal virtud, considero que la alteración es el cambio de los elementos característicos de una marca; ya que al adicionarle otros elementos modifican su principio de distintividad; en consecuencia, esta figura se origina fundamentalmente cuando un tercero ajeno (infractor) altera las características esenciales de un producto (s) que se encuentra debidamente registrado y vigente; es decir, que el registro de la marca se encuentre surtiendo todos sus efectos legales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con esta conducta se logra desacreditar a la marca, que al ser alterada, no puede retribuir a las

¹³³ *Diccionario de la Real Academia Española*, 21ª ed., España, 1992, p. 115.

prestaciones que el público consumidor espera de ésta; ejemplo de tal conducta es la persona que cuenta con un perfume de una marca original y en su caso de prestigio, sustituye el contenido de éste, lo reemplaza por otra sustancia logrando así duplicar su contenido y posteriormente lo vende al público consumidor como una marca original.

Asimismo, la *fracción XXI*, consiste en: *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.*

Dicha infracción administrativa se relaciona con la anterior, por cuanto hace a la alteración de los productos de una marca registrada y vigente, no así en las diversas modalidades que se realizan, como sustituir o suprimir parcial o totalmente la marca, por lo que es necesario definir las anteriores modalidades. Así tenemos que el *Diccionario de la Real Academia Española* define la palabra sustituir como el: "Poner a una persona o cosa en lugar de otra"¹³⁴ y por suprimir: "Hacer cesar, hacer desaparecer; omitir";¹³⁵ en consecuencia, estas formas de efectuar dicha conducta deben realizarse antes de ofrecerlas en venta o ponerlas en circulación en el mercado para ofrecerlas al público consumidor, además, considera como ilegal el daño material de la marca, y para que se realice esta infracción administrativa señala Jalife Daher: "...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".¹³⁶ Este supuesto se refleja en situaciones que suceden con regularidad en el mercado actual, en las que la marca que ampara ciertos productos, por ejemplo: calzado o vestuario (pertenecientes a la clase 25 de la clasificación oficial de productos que establece el Reglamento de la Ley de la materia en su *artículo 59*) es sustituida por la de otro comerciante que añade estampados o accesorios a éstos, logrando así eliminar a la marca original.

¹³⁴ *Ibidem.*, p.1925.

¹³⁵ *Ibidem.*, p. 1922.

¹³⁶ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 484.

1. Efectos negativos de las fracciones XX y XXI del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial

Los principales efectos negativos de las infracciones administrativas señaladas anteriormente, son el *uso indebido* por parte del infractor al utilizar una marca registrada de un titular que tiene el derecho de uso exclusivo, que le concede el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el disfrute de "su marca"; por lo que el infractor no cuenta con ese derecho; como sería en el caso de celebrar un contrato de franquicia con el titular de la marca y éste para poder gozar del uso legal de la marca, mismo que se determinará conforme a la legislación de propiedad industrial; es decir, deberá estar inscrito el contrato de licencia de uso de derechos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el *artículo 141* de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, el uso ilegal de las marcas, es considerado como infracción administrativa (*artículo 213, fracciones XX y XXI, LPI*) y consiste fundamentalmente en que el infractor altere, sustituya parcial o totalmente la marca registrada y que se encuentre vigente, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, las cuales al ser alteradas con el ánimo de reproducir los contenidos, ponen en grave riesgo "la salud" del público consumidor.

En cuanto al uso ilegal, César Sepúlveda menciona que consiste en: "...el empleo de la marca de otro, tal como está registrada, o agregándole el propio nombre o no en las mercaderías o alterándola, o como expresaba con muy buen sentido la Ley de 1903, en su *artículo 18*, había uso ilegal cuando la marca registrada se empleara distinta, como si fuera otra, por cualquier adición, substracción o alteración".¹³⁷

Es necesario señalar que no basta que la marca haya sido registrada para determinar que el titular del signo marcario tenga a su disposición las acciones legales, en este caso, el solicitar la declaración administrativa de infracción que la ley confiere en contra de los usurpadores de su marca. Por ello es fundamental que la marca se encuentre debidamente registrada, y se encuentre vigente surtiendo todos sus efectos legales a que haya lugar; es decir,

¹³⁷ Sepúlveda, César, *op. cit.*, pp. 214 y 215.

que su uso y vigencia no se encuentren interrumpidos, los cuales se podrán comprobar por ejemplo con facturas de las ventas realizadas, así como por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial signado por el titular de la marca o su representante legal que bajo protesta de decir verdad se encuentra usando su marca en los mismos términos que fue registrada ante el Instituto, dichas constancias obraran en el expediente de la marca reclamada.

2. Su sanción administrativa

En la Ley de la Propiedad Industrial, no se encuentra reglamentada, en ningún precepto, cuál será la sanción impuesta a los infractores que realicen cada una de las infracciones administrativas antes mencionadas.

Se aprecian en el *artículo 214* de la presente Ley, los tipos de sanciones que se impondrán al usurpador que realice alguna de las infracciones administrativas contempladas en el *artículo 213*.

De conformidad con el *artículo 220* el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá considerar para imponer sanciones a los infractores, en especial de las infracciones administrativas reglamentadas en el *artículo 213, fracciones XX y XXI* de la Ley en comento lo siguiente:

Artículo 220. Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.*
- II. Las condiciones económicas del infractor.*
- III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado los directamente afectados.*

Además de estas disposiciones, se impondrá al infractor la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionó; y en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios (*artículos 221 y 221-bis, LPI*).

VI. PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN (CON SUS DIFERENTES MODALIDADES: SUSTITUIR O SUPRIMIR PARCIAL O TOTALMENTE) DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS

En la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, de 1991, en su *artículo 223, fracciones VII y IX*, estuvo reglamentado el delito de alteración de marcas, no así de manera conjunta con sus diferentes modalidades, el cual fue derogado por la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, y en la actualidad dichas conductas son consideradas como infracciones administrativas; en tal virtud, esta derogación fue apresurada en este sentido, toda vez que se realizó a tan sólo tres años de promulgada la nueva Ley. Debido a lo anterior es necesaria la creación de un nuevo precepto que abarque todas las conductas o modalidades que contempla la alteración de los productos registrados como marcas, y sobre todo, que se reglamente como un delito de propiedad industrial y no así como infracción administrativa, por ser necesario para el público consumidor, así como para el titular de la marca y para el Estado.

A mi parecer el legislador debe derogar las infracciones administrativas establecidas en el *artículo 213* en sus *fracciones XX y XXI* de la Ley de la Propiedad Industrial y considerarlas como una conducta que constituye un delito, en su caso, reformar el *artículo 223, fracción II* de la Ley de la materia, el cual establece:

Artículo 223. Son delitos:

...II. Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas protegidas por la ley.

Incorporando a la fracción anterior las modalidades de alterar, sustituir o suprimir, total o parcialmente los productos registrados como marcas.

La necesidad de la protección penal a estas conductas de alterar, sustituir o suprimir es porque el derecho penal lleva implícita la coacción en la represión de conductas delictivas y la prevención de las futuras. Considero que estas conductas son muy graves, principalmente para la sociedad consumidora, que

compra ininidad de productos, por ser indispensables para su vida cotidiana; en consecuencia, al cometerse dichos usos ilícitos en los productos que amparan una marca que se encuentra debidamente registrada, los afecta sobre todo en la confiabilidad de ésta, así como en la calidad del producto y por ende se ven perjudicados tanto en su salud como en su economía; por lo que dichos comportamientos a su vez son intolerables por la vía administrativa y para solucionar el problema planteado es fundamental trasladar estas actuales infracciones administrativas al campo del *ius puniendi* para que sean reglamentadas como delitos.

Antes de abarcar el estudio dogmático del delito propuesto, es necesario comentar que existen diversas corrientes de las cuales se aprecian los diferentes elementos que conforman el delito en sus dos aspectos: positivo y negativo. Así tenemos a los diferentes autores de la acción causalista y los que adoptan la teoría finalista de la acción derivada de su concepción sobre el delito y los elementos incorporados.

La teoría causalista de la acción identifica al delito con elementos tales como: la acción, la antijuridicidad, el tipo, la culpabilidad; en tanto en la teoría finalista de la acción, separa al tipo de la antijuridicidad y analiza a éstos como dos elementos distintos del delito de acción, el delito doloso y el delito culposo, del cual resulta un diferente método para el estudio de los elementos del delito.

En este sentido, para Carrancá y Trujillo, los elementos esenciales del cuerpo del delito son: el sujeto activo, la acción y el objeto material del delito, o sea, aquel sobre el que recae la acción típica.¹³⁸

En nuestro país, el sistema penal actual se ubica dentro de la teoría causalista de la acción, por lo que nos basaremos en el contenido del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, que hace referencia a la comprobación del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del inculpaado y establece:

¹³⁸ Carranca y Trujillo, Raúl, *op. cit.*, p. 223.

Artículo 168. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.

Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Respecto a lo anterior, el maestro Barragán Salvatierra, en su libro *Derecho Procesal Penal*, argumenta que la naturaleza del derecho proceso penal: "...es una relación jurídica procesal que nace una vez que el órgano jurisdiccional recibe una consignación por parte del Ministerio Público.

Cuando se considera que se ha cometido un hecho delictuoso nace una relación jurídica entre el Estado encargado de la persecución de los delitos y el probable responsable, misma que puede convertirse en una relación jurídico-procesal hasta el momento que el Ministerio Público ejercite la acción penal o procesal penal que se refieren a los derechos y obligaciones que nacen entre el órgano de la acusación, de la defensa y de decisión".¹³⁹

En cuanto a la integración del delito, refiere que: "es una actividad a cargo del Ministerio Público durante la averiguación previa y tiene su fundamento en imperativos de carácter legal"¹⁴⁰ y para la comprobación del delito menciona: "implica una actividad racional, consistente en determinar si la conducta o hecho se adecua a la hipótesis de la norma penal que establece el tipo".¹⁴¹

¹³⁹ Barragán Salvatierra, Carlos, *Derecho Procesal Penal*, 1ª ed., México, Mc Graw Hill, 1999, p. 83.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 342.

¹⁴¹ *Idem*, p. 343.

Ahora bien, es necesario que en el delito propuesto se acredite al presunto responsable la plena responsabilidad, en su comisión dolosa, pues de ellos se deduce su participación en el delito en cuestión, sin que exista en tales hechos alguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad; además de no contar en este caso con el título de registro de la marca reclamada, por lo que los elementos de prueba serán principalmente el aseguramiento de mercancías, en el caso de las marcas que se encuentren alteradas, sustituidas o suprimidas, lo cual es la medida cautelar que decretará el Agente del Ministerio Público Federal, para impedir que se oculten los objetos relacionados con el delito, los cuales serán necesarios para comprobar el ilícito, de conformidad con el *artículo 180* del Código Federal de Procedimientos Penales que dispone:

Artículo 180. Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

El maestro Barragán Salvatierra señala que: "El proceso debe entenderse como un conjunto de pruebas en espera de una acertada valoración".¹⁴² Así también alude que el objeto de la prueba es fundamentalmente para la demostración del delito con sus circunstancias y modalidades (conducta o hecho, tipicidad, imputabilidad, culpabilidad), la personalidad del delincuente, el grado de responsabilidad y el daño producido.¹⁴³

En consecuencia, se tomará en cuenta para el estudio dogmático penal del delito propuesto, de acuerdo a la clasificación que hace López Betancourt relacionada con la teoría actual de los elementos del delito¹⁴⁴ que son los siguientes:

¹⁴² *Idem.* p. 356

¹⁴³ *Idem.* p. 361

¹⁴⁴ López Betancourt, Eduardo, *Teoría del Delito*, 9ª ed., México, Porrúa, 2001, p. 66.

<i>Elementos positivos</i>	<i>Elementos negativos</i>
Conducta	Ausencia de conducta
Tipicidad	Atipicidad
Antijuridicidad	Causas de justificación
Imputabilidad	Inimputabilidad
Culpabilidad	Inculpabilidad
Condición objetiva	Falta de condiciones objetivas
Punibilidad	Excusas absolutorias

En esta tesis tenemos que la definición legal propuesta para el delito en cuestión, en la Ley de la Propiedad Industrial, es la siguiente:

1. *Noción legal*

Artículo 223. Son delitos:

...II. Falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente, productos registrados como marcas, en forma dolosa y con fin de especulación comercial protegidos por esta Ley.

2. *Sujetos y objetos*

A) *Sujetos*

a) Sujeto activo:

En cuanto al sujeto activo, el tipo penal propuesto no exige ninguna calidad específica, puede ser cualquier persona física.

b) Sujeto pasivo:

El sujeto pasivo tiene como calidad específica que sea el titular o licenciataria de la marca registrada (alterada, sustituida o suprimida)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

También consideró fundamental al sujeto pasivo de la conducta, entendida como la persona que de manera directa resiste la acción del sujeto activo, en el tipo penal en comento lo es: el público consumidor.

El titular o licenciario de la marca será el sujeto pasivo, quien de manera directa recae el daño causado a su derecho de uso exclusivo de marca, el cual al ser utilizado por el sujeto activo que se dedique a falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente su marca, ocasionará el desprestigio de ésta y por lo tanto la desconfianza del público consumidor al adquirir los productos amparados por la marca que se encuentra debidamente registrada y vigente, pero que ha sido modificada por el usurpador, y por lo tanto, los consumidores no confiarán más en esa marca por la calidad que ofrece; viéndose así afectado el titular o licenciario de una marca en los productos que ampara.

Considero como sujeto pasivo de la conducta, al público consumidor, porque en este también recae la conducta realizada por el sujeto activo, debido a que resulta el más perjudicado cuando adquiere un producto registrado por una marca, misma que es falsificada, alterada, sustituida o suprimida parcial o totalmente por el sujeto activo, ya que al comprar el producto alterado y en su caso consumirlo, será afectado en su salud así como en su economía, porque dicho producto ilícito no es confiable en su totalidad.

Asimismo, el Estado será sujeto pasivo de la conducta realizada por el delincuente, sobre todo, se verá reflejada en la economía de nuestro país, ya que este al realizar dichas conductas en los productos amparados por una marca y utilizar la marca de otro, no paga sus respectivos impuestos como lo son los derechos de uso, vigencias, contratos de licencias, etcétera, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente para establecer las bases de las actividades industriales de nuestro país.

B) *Objetos*

a) **Material:**

Son los productos registrados como marcas, considerados como el patrimonio del titular o licenciario de la marca registrada (alterada, sustituida o suprimida) establecidos en la clasificación oficial de conformidad con el *artículo 59* del Reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial de acuerdo con los criterios de interpretación y aplicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También es la salud pública del público consumidor y el patrimonio del Estado.

b) Jurídico:

El derecho de uso exclusivo de la marca del titular o licenciatario, considerado como su patrimonio.

3. Conducta

De acuerdo con Castellanos Tena, la conducta es: "el comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito".¹⁴⁵

Este tipo penal será contemplado como un delito de acción (la actividad o movimiento voluntario del organismo humano va dirigida a realizar un fin) como el alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente los productos registrados como marcas las cuales se deben de estar debidamente registradas y con el fin de venderlos al público consumidor (sujeto pasivo), lo cual producirá un resultado típico (en el mundo exterior) el usar una marca sin alguna autorización por parte del titular o licenciatario de esta.

A) Conducta típica

Para que concurra la conducta típica de este delito, es necesario lo siguiente:

- a) La existencia de una marca legalmente registrada.
- b) Que ésta tenga un titular o propietario legítimo.
- c) Que el registro de la marca se encuentre vigente.
- d) Que la marca registrada sea falsificada (falsear o adulterar una cosa), alterada (alterar: cambiar la esencia o forma de una cosa), sustituida (poner a una persona o cosa en lugar de otra) o suprimida (hacer

¹⁴⁵ Castellanos Tena, Fernando, *op. cit.*, p.149.

cesar, hacer desaparecer) se aplique a los productos a los que ampara la marca registrada, sin consentimiento de su titular.

Dichas conductas se tienen que realizar parcial o totalmente, en los productos registrados como marcas.

- e) Que se realice en forma dolosa. Consiste en aquella persona que conoce los alcances jurídicos implícitos al falsificar, alterar, suprimir o sustituir parcial o total los productos de una marca debidamente registrada.
- f) Con el fin de especulación comercial, se da cuando el sujeto activo realiza con el fin de lucrar en el mercado comercial, no importando así la cantidad, el monto o el volumen de las mercancías falsificadas, adulteradas, suprimidas o sustituidas.
- g) Dichas conductas se harán a las marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales tendrán que estar debidamente registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También existirá la tentativa punible, la cual se llevará a cabo cuando el presunto infractor exteriorice una parte o totalmente los actos ejecutivos que producirán el resultado típico.

4. Ausencia de conducta

Pavón Vasconcelos señala que hay ausencia de conducta: "cuando la acción u omisión son involuntarias, o para decirlo con más propiedad, cuando el movimiento corporal o la inactividad no pueden atribuirse al sujeto, no son suyos por faltar en ellos la voluntad".¹⁴⁶

Considero que aquí no se presenta ninguno de los casos de ausencia de conducta ya que este delito exige el dolo y la existencia del elemento material como el falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente productos

¹⁴⁶ Pavón Vasconcelos, Francisco, *op. cit.*, p. 290.

registrados como marcas, el fin de lucrar, lo cual es algo incompatible con la ausencia de conducta.

5. Tipicidad

Castellanos Tena considera a la tipicidad como: "el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento con el descrito por el legislador".¹⁴⁷

Será una conducta típica cuando se reúnan todos los elementos exigidos por el tipo penal, como el falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente a los productos marcarios, así como el sujeto activo los realice con dolo, y se lleve a cabo con un fin de especulación comercial, a los productos de marca protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial; por lo tanto, de la descripción típica se observa que para confundir al consumidor en perjuicio del titular de la misma, se *altera* la marca cuando se cambia su esencia o forma; en tal virtud, priva al titular de dicha marca al no obtener mayores regalías de sus productos; se *sustituye* cuando se pone otra marca en lugar de la registrada haciendo creer al público consumidor que los productos que la marca original contiene son los elementos que caracterizan a éstas y se *suprime* cuando con el fin de la marca registrada, hacen que desaparezca de los productos, con el fin de despojar a su titular del prestigio adquirido por sus productos que son protegidos por una marca registrada y hacen creer al público consumidor que un producto de la misma clase es de igual calidad.

6. Atipicidad

El mencionado autor señala que la atipicidad "es la ausencia de adecuación de la conducta al tipo".¹⁴⁸

Se dará la atipicidad en este delito cuando falte alguno de los elementos típicos establecidos anteriormente; en consecuencia, no encuadraría el tipo, por ejemplo: será atípico el comportamiento de una persona cuando introduzca al país

¹⁴⁷ Castellanos Tena, Eduardo, *op. cit.*, p.168.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p.175.

marcas que ostentan ser falsificadas, por lo cual dicha conducta es atípica porque corresponde a otra conducta típica.

Por su parte, el maestro Barragán Salvatierra menciona que para la adecuación típica es necesario que se lleve a cabo, el examen de cada uno de los elementos integrantes del tipo, y si al reunirse éstos falta alguno, no habrá tipicidad, y en consecuencia no habrá delito.¹⁴⁹

En tal virtud, la atipicidad será cuando el sujeto pasivo no sea el titular de la marca, o dicha marca no se encuentre vigente al momento de los hechos, etcétera.

7. Antijuridicidad

Castellanos Tena considera a la antijuridicidad "lo contrario al Derecho".¹⁵⁰

La antijuridicidad se deriva de la violación al precepto mismo que tutela la salud pública del público consumidor, así como del derecho de uso exclusivo que tiene el titular de la marca y el pago de impuestos al Estado, como bien jurídico; en consecuencia, se encuentra en la violación del derecho del titular (productor) para poder distinguir sus productos con una marca, destruyendo así el principio de distinción de la misma, a su vez desprestigiándola con el público consumidor, al falsificar parcial o totalmente ésta; en cuanto a esto último se produce el mismo efecto o sea la destrucción de la marca como tal, ya que en ambos supuestos (parcial o totalmente) se transforma la marca original en otra y destruye su característica distintiva.

8. Causas de justificación

Es imposible que pueda presentarse alguna causa de justificación en el delito en cuestión, debido a la exigencia legal de los medios empleados como el falsificar, alterar, suprimir o sustituir parcial o totalmente los productos de marcas,

¹⁴⁹ Barragán Salvatierra, Carlos, *op. cit.*, p. 343.

¹⁵⁰ Castellanos Tena, Fernando, *op. cit.*, p.178.

así como el dolo requerido y el fin de especulación comercial para que su configuración.

9. Imputabilidad

Capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, como lo es que el sujeto activo tiene esta capacidad para adular en sus diferentes modalidades los productos debidamente registrados como marcas.

10. Inimputabilidad

Se presentan las siguientes causas:

- a) Desarrollo intelectual retardado.
- b) Trastorno mental

11. Culpabilidad

Castellanos Tena apunta a la culpabilidad: "como el nexo causal intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto".¹⁵¹

Únicamente se puede cometer este delito por la forma dolosa o intencional, la culposa no es posible, ya que el tipo penal lo especifica.

12. Inculpabilidad

No exigibilidad de otra conducta (*Vis compulsiva*)

13. Condición objetiva de punibilidad

Se iniciará por denuncia o querrela.

14. Punibilidad

El referido autor alude que la punibilidad "consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta".¹⁵²

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 234.

¹⁵² *Ibidem*, p. 275.

A) *Penalidad*

En cuanto a la penalidad estoy de acuerdo en que sean de dos a seis años de prisión y en cuanto a la multa de cien a diez mil días multa, porque en mi opinión, resulta fundamental que estas infracciones administrativas sean consideradas principalmente como delitos, no así que se aumente o disminuya la pena, ya que en la práctica resulta inapropiada esta situación; lo que sería necesario es clasificarlo como un delito grave, ya que dicha conducta principalmente pone en riesgo la salud de la sociedad consumidora, así como esta se ve afectada en su economía al comprar un producto de una marca registrada que se encuentra alterado, sustituido o suprimido en su totalidad o parcialidad y este paga por el producto supuestamente original; en cuanto hace al titular se ve afectado ya que su marca es desprestigiada por aquellas personas que alteran en sus diferentes modalidades su marca y el Estado al no recibir contribución alguna por el sujeto pasivo de esta conducta ilícita, por lo que resulta indispensable reformar y adicionar dicha conducta a los *artículos 194* del Código Federal de Procedimientos Penales Federales, y *223-bis* de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto hace al tipo penal ya que alude solamente a la modalidad de falsificación y en el caso del delito propuesto también se encuentran otras modalidades como *el alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente productos registrados como marcas*.

B) *Excusas absolutorias*

Para Castellanos Tena, dada la función de las excusas absolutorias, no es posible la aplicación de la pena; constituyen el factor negativo de la punibilidad. Son aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho impliquen la aplicación de la pena.

En este delito no se presenta ninguna.

15. Requisito de procedibilidad

Este delito de falsificar, alterar, sustituir o suprimir total o parcialmente productos registrados como marcas... se perseguirá de oficio o por querrela.

Para que se proceda al ejercicio de la acción penal se requerirá que existan las pruebas suficientes para que el fiscal federal proceda a consignar a los presuntos infractores; en el presente delito será necesario exhibir como pruebas los productos originales que amparen una marca y los productos que hayan sido alterados, sustituidos, etcétera.

Como este delito será considerado grave, el Instituto de la Propiedad Industrial tendrá la facultad de iniciar una averiguación previa ante la Agencia del Ministerio Público especializada en materia de propiedad industrial, dependiente de la Procuraduría General de la República Mexicana.

Dada la gravedad y afectación de los titulares de la marca como del Estado tendrán interés jurídico en formular una querrela ante dicha autoridad.

Si se acreditan elementos suficientes para que el Representante Social de la Federación consigne al probable responsable, remitirá ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales del Circuito correspondiente para que dicte la respectiva sentencia penal, y si se comprueba que en autos de la causa penal el cuerpo del delito, y la plena responsabilidad del inculpado considerará a éste penalmente responsable de la comisión del delito de alteración de productos registrados como marcas, el cual compurgará la pena establecida en dicha sentencia, así como los productos alterados serán decomisados y a su vez destruidos.

CONCLUSIONES

PRIMERA. En la actualidad las marcas juegan un papel muy importante en el comercio, al distinguir productos y servicios de una gran variedad existente en el mercado. Su valor económico se asemeja al valor económico de los inmuebles en cuanto a su utilidad, ya que por lo general su importancia, una vez posicionado dentro del mercado aumenta y a ello se añade la inversión que se efectúa para su mantenimiento.

SEGUNDA. Una marca es todo signo distintivo utilizado por el comercio o la industria para distinguir productos o servicios que se ofrecen, de otros de su misma especie, por lo que su principal función es servir como elemento de certificación de los satisfactores disponibles, en el comercio y en la industria. Una marca es como un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio como consecuencia de ello, la marca como signo distintivo se convierte en un elemento de valor independiente, propio que inclusive puede llegar a ser el activo de mayor importancia de una empresa.

TERCERA. El marco jurídico para el otorgamiento y protección de estos derechos tiene una enorme importancia para promover la creatividad y la divulgación de dichas creaciones, y de esta forma, estimular una legítima competencia en su comercialización, combatiendo aquellos actos que impliquen una competencia desleal en perjuicio de los creadores industriales, como lo es el "alterar", "sustituir", "suprimir", total o parcialmente una marca debidamente registrada.

CUARTA. Después de analizar el marco normativo al que pertenece la conducta de alterar, sustituir o suprimir total o parcialmente aquellos productos que cuentan con un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, he llegado a la conclusión de que es necesario que dichas conductas infractoras sean trasladadas al ámbito penal, debido que las sanciones

administrativas aplicadas actualmente resultan ineficaces; en consecuencia, resulta evidente la necesidad de proteger en dicha materia a los titulares de los productos que amparan las marcas, habida cuenta que a su vez se está protegiendo a las empresas que son una fuente importante de trabajo para la economía del país. Además de ser un centro de producción de bienes y servicios.

QUINTA. Debido a que la sociedad evoluciona constantemente, resulta indispensable adaptar dichos cambios al marco jurídico penal para evitar la impunidad que impera en el comercio actual. Tomando en cuenta que el daño causado al público consumidor no solo se limita a lo económico, sino también al riesgo de dañar su salud, considero de suma importancia coaccionar a quienes contribuyen directa o indirectamente en la realización de dichas conductas ilícitas.

SEXTA. La inclusión de este delito en el marco legislativo de nuestro país permitirá al derecho de propiedad industrial vigilar y combatir la alteración, sustitución y supresión de los productos debidamente registrados que lesionen las actividades industriales y comerciales, así como considero necesaria la regulación de este hecho ilícito, es la de vigilar la correcta aplicación de las medidas cautelares, las cuales son importantes para la valoración de tal conducta.

SÉPTIMA. Es de vital importancia, que el delito que aquí se propone sea competencia del ámbito penal, debido a que en la actual regulación jurídica; es decir, en la Ley de Propiedad Industrial, que pertenece al ámbito administrativo resulta ineficaz sancionar al infractor que use y especule con la marca de otro.

OCTAVA. En esta propuesta no sólo se busca proteger al industrial y al comerciante, sino también salvaguardar al público consumidor que es el destinatario final de este tipo de satisfactores y que casi siempre resulta engañado al adquirir un producto que ampara una marca y esta se encuentra alterada.

NOVENA. A la marca se le ha concedido una importancia mayor que a los demás signos distintivos, quizá por tener sus raíces en el más remoto pasado, por eso al ser alterada, sustituida o suprimida, a la luz de la ciencia jurídica consideró que la marca debe ser objeto de protección penal y esa protección, a su vez, ha de ser eficaz, a fin de que su función beneficie a los propietarios, también y de manera preferente, a los consumidores y al inmenso público que forma la clase de consumidores en potencia a quienes en todo momento les ofrecen diversos productos.

DÉCIMA. También se pretende amparar el derecho de uso exclusivo del titular de la marca, evitando así la usurpación por parte de terceros ajenos a este derecho de uso exclusivo; en tal virtud, si esta propuesta legislativa fuera aprobada, sería necesaria la modificación a los preceptos relacionados que actualmente se encuentran establecidos en la materia civil, con el objetivo de obtener una reparación del daño ocasionado.

Ahora bien, dicha propuesta consiste en derogar las *fracciones XX y XXI* del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; en consecuencia reformar la *fracción II* del artículo 223, de la Ley en comento para quedar como sigue:

Artículo 223. Son delitos:

...II. Falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente, productos registrados como marcas, en forma dolosa y con fin de especulación comercial protegidos por esta Ley.

BIBLIOGRAFÍA

1. Álvarez Soberanis, Jaime, *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de Transferencia Tecnológica*, 1ª. ed., México, Porrúa, 1979.
2. Amor Fernández, Antonio, *La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional*, 1ª. ed., España, Nauta, 1965.
3. Barragán Salvatierra, Carlos, *Derecho Procesal Penal*, 1ª ed., México, Mc Graw Hill, 1999.
4. Barrera Graf, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil*, 1ª. ed., México, Porrúa, 1957, vol. I: *Generalidades y derecho industrial*.
5. Baylos Carroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, 1ª. ed., España, Civitas, 1978.
6. Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas (de fábrica y de comercio)*, 2ª. ed., Argentina, Robis, 1946.
7. Carrancá y Trujillo, Raúl y Carrancá y Rivas, Raul, *Derecho Penal Mexicano, Parte General*, 21ª ed., México, Porrúa, 2001.
8. Castellanos Tena, Fernando, *Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Parte General*, 42ª ed., México, Porrúa, 2001.
9. Cristiani García, Julio Javier, Defensa y aplicación de los derechos de propiedad industrial en México, *La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, 1ª. ed., México, Themis, 1997.
10. Derry, T. K. y Trevor I., Williams, *Historia de la tecnología*, 1ª. ed., México, Siglo XXI, 1970, vol. I: Desde la antigüedad hasta 1750.
11. Fernández de la Reguera, César, *Marcas Símbolos y Logos en México*, 1ª. ed., México, 1985, Librería Iconografik.
12. García Máynez, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, 53ª ed., México, Porrúa, 2002.
13. López Betancourt, Eduardo, *Teoría del Delito*, 9ª ed., México, Porrúa, 2001.
14. Martínez Morales, Rafael I., *Derecho Administrativo*, 1er. Curso, 2ª ed., México, Harla. 1994.

15. Mascareñas, Carlos E., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, España, Buenaventura Pellise Prats, 1974, t. XV.
16. Murphy, John y Rowe, Michael, *Como Diseñar Marcas y Logotipos*, 1ª. ed., España, G. Gili, 1989.
17. Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, 1ª. ed., México, Porrúa, 1985.
18. Pavón Vasconcelos, Francisco, *Derecho Penal Mexicano*, 16ª ed., México, Porrúa, 2002.
19. Pérez Miranda Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un Enfoque de Derecho Económico*, 2ª. ed., México, Porrúa, 1999.
20. Porte-Petit Candaudap, Celestino, *Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal*, 19ª ed., México, Porrúa, 2001.
21. Ramella, Agustín, *Tratado de Propiedad Industrial*, 1ª. ed., España, Editores Hijos de Reus, 1913.
22. Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano*, 1ª. ed., México, Mc Graw Hill, 1998.
23. -----, *Tratado de Derecho Marcario*, 1ª. ed., México, Libros de México, 1960.
24. Romani José Luis, *Propiedad Industrial y Derecho de Autor; su Regulación Internacional*, 1ª. ed., España, 1976.
25. Semprini, Andrea, *El Marketing de la Marca (una aproximación semiótica)*, 1ª. ed., España, Paidós, 1995.
26. Sepúlveda, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2ª. ed., México, Porrúa, 1981.
27. Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2000.

LEGISLACIÓN

- 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 2002.**
- 2. Ley de la Propiedad Industrial, México, Sista, 2002.**
- 3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México, Sista, 2002.**
- 4. Ley Federal del Derecho de Autor, México, Sista, 2002.**
- 5. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, México, Sista, 2002.**
- 6. Código Penal Federal, México, Delma, 2002.**
- 7. Código Federal de Procedimientos Penales, México, Delma, 2002.**

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

1. Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 8 de julio de 1975).
2. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 5 de marzo de 1976).
3. Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de agosto de 1985).
4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 20 de diciembre de 1993).
5. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas (publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 21 de julio de 1997).

PUBLICACIONES

1. Amigo Castañeda, Jorge, *Protección a la Propiedad Industrial en México, Revista el Mercado de Valores*, México, año LV, enero, 1995.
2. Guía del usuario, *Contencioso Administrativo*, Dirección de Protección a la Propiedad Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001.
3. Guía del usuario, *Signos distintivos*, Dirección de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2001.

DICCIONARIOS

1. *Diccionario de la Real Academia Española*, 21ª ed., España, 1992.
2. *Diccionario Jurídico Mexicano*, 1ª. ed., México, Porrúa, 2001.

PÁGINAS DE INTERNET

1. <http://www.wipo.org>
2. <http://www.impi.gob.mx>
3. <http://www.propiedadindustrial.com>