

308909

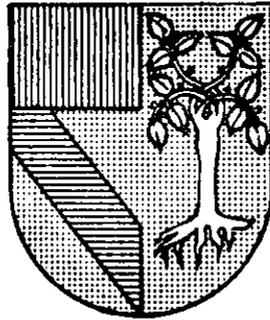
**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**FACULTAD DE DERECHO**

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México

16

298443



**CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE MARCAS CON  
RELACION A LA FALSIFICACION E IMITACION EN  
MATERIA MARCARIA**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A  
**LUIS ALBERTO DE LA MORA RAMIREZ**

DIRECTOR DE TESIS:  
LIC. JOSE MANUEL MAGAÑA RUFINO

MEXICO, D. F.

2001



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.

**CRITERIOS PARA DETERMINAR LA  
SIMILITUD DE MARCAS CON RELACIÓN  
A LA FALSIFICACIÓN E IMITACIÓN EN  
MATERIA MARCARIA**

# INDICE

	<b>Página</b>
Introducción	1
Capítulo I	4
Conceptos Preliminares	4
1.1 Propiedad Industrial	4
1.1.1 Naturaleza jurídica	5
1.1.2 Definición	12
1.2 Marca	13
1.2.1 Concepto	13
1.2.2 Clasificación de las marcas	15
1.2.2.1 Marcas nominativas	15
1.2.2.2 Marcas figurativas	16
1.2.2.3 Marcas mixtas	17
1.2.2.4 Criterio de la Ley de Propiedad Industrial	17
1.3 Imitación y falsificación	18
1.3.1 Imitación	19
1.3.2 Falsificación	20
1.4 Infracción administrativa	24
1.5 Delito	27
1.5.1 Definición de delito	28

1.6 Concepto de uso	31
1.7. Concepto de especulación comercial	33
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>39</b>
2.1 Últimas reformas a la actual ley de propiedad industrial	39
2.2 Modificaciones de 1994 en materia de registro de marcas	46
2.3 Modificaciones de 1994 en materia de imitación y falsificación de marcas	56
2.3.1 Imitación de marcas en la legislación actual	71
2.3.2. La imitación como infracción administrativa	72
2.4. Sanciones por imitar una marca	85
2.4.1. Principales diferencias entre la imitación y otras figuras previstas en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial	91
2.4.2. La imitación como delito	92
2.5 Propuesta de un sistema para determinar la similitud entre marcas	94
Conclusiones	108
Bibliografía	113

## INTRODUCCIÓN

Actualmente el Estado Mexicano experimenta cambios de forma vertiginosa, a una velocidad que quizá no haya vivido anteriormente. Esto plantea nuevos retos, la apertura de la economía nacional es uno de los más grandes. La globalización del mundo en materia comercial conlleva la formación de bloques económicos regionales, lo que provoca que estas uniones fortalezcan mecanismos internos tanto legislativos como administrativos y comerciales con el objeto de armonizar su sistema interno comercial con el internacional, en especial con las naciones que tienen mayor intercambio.

Para que la industria nacional pueda ser una verdadera competencia con relación a las empresas extranjeras, se necesita impulsar la competitividad y eficiencia entre ellas. Esto debe llevarse a cabo a través de un constante proceso de innovación permanente para estar en posibilidad de competir con otros productos similares, o las exigencias mismas de los consumidores ante la posibilidad de optar entre varios productos o servicios de la misma naturaleza.

Las innovaciones tecnológicas, la búsqueda de satisfacción de necesidades, la colocación de nuevos productos en el mercado, estas razones y más traen consigo la necesidad de distinguir aquellos nuevos bienes o servicios de otros ya anteriormente existentes y que son similares a ellos. Las marcas cumplen con este objetivo de distinción, y para que cumplan en forma real dicho objetivo, el Estado ha otorgado a ellas una protección por medio de un Registro de Marcas, en el cual se deposita la marca para su registro y obtención de un "registro marcario". El titular de un registro marcario tiene el derecho de usar en forma exclusiva la marca objeto del registro a su nombre por un tiempo limitado y en un área geográfica determinada, de conformidad con el registro que se le haya otorgado. La protección de estas marcas registradas, reconocidas por el símbolo ® ó MR en México y en Estados Unidos de Norte América por ™, dan la seguridad de que el bien o servicio adquirido se encuentra protegido por una marca registrada que lo ampara y responde por su calidad.

Un adecuado sistema de registro de marcas, asegura al titular del registro marcario su uso exclusivo, al consumidor garantiza un nivel de calidad determinado y a la Nación ayuda a fomentar la inversión tanto interna como extranjera.

# CAPÍTULO I

## CONCEPTOS PRELIMINARES

Es necesario aclarar una serie de conceptos que son base de esta investigación, ya que de ellos derivará la forma de tratarlos en el presente estudio.

### 1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial como figura jurídica adquiere importancia durante el siglo XIX en el continente Europeo, y se desarrolla en América hasta el siglo XX, “antes de la creación de la Unión para la protección de la propiedad industrial (1883), la protección de los derechos pertenecientes a los extranjeros en materia de propiedad industrial, estaba asegurada por numerosos tratados o convenciones bilaterales de Amistad, Comercio y Navegación ... En 1883, los instrumentos de este género sumaban más de 69, de los cuales el 75% sólo fueron celebrados entre países europeos y ninguno entre países latinoamericanos; ... Ahora bien, se reconoció la insuficiencia, ineficacia y esterilidad del sistema de tratados o convenciones bilaterales, pues muchos de ellos se

celebraron a corto plazo, haciendo precaria la protección jurídica acordada, y aún mas las fluctuaciones económicas que ocasionaban la denuncia de dichos instrumentos internacionales, por lo común, afectaban los derechos adquiridos sin compensación alguna, lo cierto es, que fue imposible que se estableciera algún principio común sobre esta materia.”<sup>1</sup>

La doctrina relacionada con esta materia suele hablar del término empresa, pero este es un término sociológico y no jurídico, por lo tanto no es conveniente para definir el concepto de propiedad industrial, en consecuencia lo analizaremos desde el punto de vista jurídico atendiendo a su naturaleza.

### 1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA

Existen principalmente dos posturas con relación a la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, la primera afirma que es un derecho de propiedad el que ampara dicha figura jurídica, ya que la propiedad puede recaer sobre bienes inmateriales, tal y como lo sostiene Antonio de Ibarrola; la segunda asevera que es un derecho

---

<sup>1</sup> NAVA NEGRETE, Justo: "El convenio de París, una utopía para los países en desarrollo (el caso de latino América)"; art. cit. en la rvta. de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, año 9, número 9, México 1985, pags. 279-280.

real el que subyace en la Propiedad Industrial, como Rafael Rojina Villegas, quien afirma que la propiedad únicamente se constituye sobre bienes materiales, ambas posturas y autores se analizarán en el presente capítulo.

En este sentido, el Código Civil para el Distrito Federal no define lo que es la propiedad, pero en su artículo 830 menciona que “El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”; podemos concluir que el propietario goza de un poder jurídico de usar y disponer de una “cosa” en su propiedad con las limitaciones que la ley imponga. Ahora bien, hay que determinar si el término “cosa”, incluye únicamente bienes materiales, o también abarca bienes intangibles, como lo son las marcas.

Etimológicamente el concepto “cosa” implica un “objeto, artículo; hecho, suceso”: latín vulgar *causa* ‘cosa’, del latín *causa* ‘asunto, tema, cuestión’, de *causa* ‘razón, causa; motivo; pleito judicial’.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> GÓMEZ DE SILVA, Guido; “Breve diccionario etimológico de la lengua española”; 2ª. ed., Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1998, pag. 192.

Asimismo, podemos entender por “cosa. (del lat. *causa*.) f. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta.”<sup>3</sup>

De las anteriores acepciones, podemos concluir que no existe impedimento para incluir dentro del concepto de “cosa” a entidades inmateriales, tal y como lo afirma Ernesto Gutiérrez y González, quien entiende como cosa a “toda realidad corpórea o incorpórea interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que le sea útil, tenga individualidad propia y sea sometible a un titular.”<sup>4</sup> En este orden de ideas, el citado autor define lo que es una cosa desde el punto de vista jurídico, ya que las delimita a aquéllas que puedan ser objeto de una relación jurídica, esta “suceptibilidad de ser objeto o materia de una relación jurídica es lo que determina la diferencia entre la cosa “in genere” y la cosa jurídica que es a la cual se le llama “bien”. ”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Real Academia Española; “Diccionario de la lengua Española”; Tomo II, 19ª ed., Ed. Espasa-Calpe, Madrid, España.

<sup>4</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto; “El Patrimonio”; 3ª ed., Ed. Porrúa, México 1990, pag. 52.

<sup>5</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto; *Ob. Cit.*, pag. 53.

Cabe mencionar que el derecho privado romano, únicamente consideraba a las cosas como entidades tangibles, ya que “dentro del patrimonio se distinguen las cosas en propiedad, que son tangibles (*res corporales*), de los derechos (*res incorporales*)”<sup>6</sup>.

Ahora bien, hay autores que afirman que la propiedad puede recaer sobre bienes intangibles, como Antonio de Ibarrola, el cual afirma lo siguiente:

“Hemos visto que los derechos reales recaen sobre bienes materiales o cosas en sentido estricto, lo cual no impide que puedan constituirse sobre bienes inmateriales que pueden ser derechos o ciertas creaciones de la inteligencia tales como las distintas formas de la llamada propiedad intelectual o industrial... lo cierto es que realmente es una propiedad industrial la que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales. Evidentemente es un derecho real autónomo que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas; aquella recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deben ser jurídicamente protegidos”<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> D'ORS, Álvaro; “Derecho Privado Romano”; 7ª ed., Ediciones Universidad de Navarra, S.A., España 1989, pag. 175.

<sup>7</sup> DE IBARROLA, Antonio; “Cosas y Sucesiones”, 6a ed., Ed. Porrúa, México 1986, pag. 477.

En este sentido, si consideramos lo dispuesto por el artículo 830 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual menciona que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, y titular de un registro marcario tiene derecho a usar exclusivamente la marca, a gozar de los frutos que la misma produzca, a celebrar distintos contratos sobre ella, como usufructuarla, conceder su uso o inclusive enajenarla completamente, podemos concluir que es un derecho de propiedad el que el titular de un registro marcario goza sobre la marca objeto del registro a su nombre.<sup>8</sup>

La segunda postura mencionada en este apartado, asegura que la Propiedad Industrial constituye un derecho real; un derecho real “es el poder jurídico que se ejerce, directa e inmediatamente sobre una cosa, para obtener de ella el grado de aprovechamiento que le autoriza su título legal al que ejerce el poder, y es oponible erga omnes”<sup>9</sup>, Rafael Rojina Villegas menciona que “en la propiedad, este poder jurídico se ejerce sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal, pues no hay propiedad sobre bienes incorporeales, ya que a

---

<sup>8</sup> Cabe mencionar que los Tribunales en México, a través de la Jurisprudencia emitida por ellos, han utilizado el término de “propietario”, al titular de un registro marcario.

<sup>9</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto; “El Patrimonio”, 3ª. ed., Ed. Porrúa, México 1990, pag. 210.

estos se les denomina derechos de autor.”<sup>10</sup>. Según este autor no existiría la propiedad industrial, sino un derecho real.

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la Propiedad Industrial genera un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria, por lo que la clasificación que se le otorgue como propiedad o derecho real, no es tan relevante, ya que tanto uno como el otro, traen aparejados los derechos de uso exclusivo de la marca, el goce de los frutos que rinda, y la disposición de la misma, por lo tanto, a lo que se le debe prestar particular atención, es a una adecuada protección y regulación jurídica de la Propiedad Industrial. En este sentido se pronuncia el Lic. David Rangel Medina<sup>11</sup>, quien afirma que es necesario una debida protección a la propiedad Industrial, sin demagogia, sin pretensiones legislativas extensas, sino adecuadas a la realidad de nuestro país:

“3° Se ha pretendido conceder una importancia mayor a las marcas, quizá por tener sus raíces en el mas remoto pasado o porqué en volumen, es mas intensa y fecunda la jurisprudencia, lo mismo que la doctrina que se ocupa de este signo distintivo. Otros consideran que el signo de mayor relevancia es el nombre comercial, porqué es en torno del nombre de la empresa, donde

---

<sup>10</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael; “Derecho Civil Mexicano”, tomo III, 6ª ed., Ed. Porrúa, México 1985, pag. 291.

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David; “Protección legal de los signos distintivos de las empresas”; art. cit. en la rvta. *Ars Iuris*, México D.F. 1990, pags. 124-125.

gira la actividad de la negociación, siendo secundaria y derivada de dicho nombre la existencia y utilidad de los demás signo. Pero en realidad, a la luz de la ciencia jurídica, los cuatro signos deben ser objeto de protección y esa protección, a su vez, ha de ser una realidad, ha de ser eficaz, a fin de que su función no resulte nugatoria en perjuicio no sólo de sus propietarios sino también y de manera preferente, de los consumidores y del inmenso público que forma la clase de consumidores en potencia a quien se bombardea en todo momento con el ofrecimiento de bienes y servicios.

5° se cree generalmente que todos los males de la sociedad se pueden aliviar mediante el dictado de leyes y reformas legislativas, lo cual es un error. Sin embargo, en el caso particular del derecho de la propiedad industrial, es urgente llevar a cabo una revisión de la ley, pero sin espíritu demagógico, sino con miras a la sana protección de la actividad mercantil. Los países de mas alto nivel económico y cultural, trátese de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Suecia, o de la U.R.S.S., son ejemplo del exagerado celo que sus sistemas despliegan para que su progreso se apoye en un verdadero respeto a los derechos intelectuales. A la vista de algunas rectificaciones que en nuestro país se están produciendo, es deseable que en nuestro país se lleve a cabo una “perestroika” en el campo de la legislación de la propiedad industrial, para contrarrestar la herencia que nos legó la política inspirada en un tercermundismo ya superado.”

### 1.1.2 DEFINICIÓN

La teoría del derecho trata de asimilar figuras jurídicas nuevas a instituciones de Derecho ya preexistentes, siendo que la realidad aventaja en muchas ocasiones a la regulación jurídica. Por esta razón se enunciará una definición de acuerdo a las circunstancias actuales, mas que discutir el término de “propiedad” o “derecho” aplicado a esta materia. Podemos concluir que en realidad existe una verdadera propiedad industrial, la cual “consiste en el derecho del cual gozan todas aquellas personas físicas o morales sobre las creaciones que realicen, 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.”<sup>12</sup>

Esta definición es muy apegada a la legislación actual que protege las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales,

---

<sup>12</sup> AMIGO CASTAÑEDA, Jorge; Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “*Encuentro de Diseño México-Unión Europea*”; art. cit. en la rvta. El Mercado de Valores, año LV, México, enero 1995.

secretos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

## 1.2 MARCA

Es importante definir el concepto de marca y sus implicaciones, ya que es uno de los pilares de la presente investigación.

### 1.2.1 CONCEPTO

La marca es un símbolo que consiste en una imagen, marbete, una palabra o un conjunto de palabras que están unidas o estampadas en los productos de un comerciante para distinguirlos de otros similares. La marca es un signo distintivo para identificar productos de la misma naturaleza pero de diferentes productores. El artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial establece: **“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”**

El Poder Judicial ha interpretado como marca lo siguiente:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-I, Febrero

Tesis: I.3o.A.581 A

Página: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

*La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo...*

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

La interpretación de la Jurisprudencia acerca de lo que es una marca no difiere de lo que la Ley de Propiedad Industrial entiende por ella, esto es, un signo para distinguir bienes o servicios similares.

De la tesis jurisprudencial antes invocada, y del artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, se desprenden tres elementos comunes para identificar el concepto de marca:

1. Un signo visible.
2. Que dicho signo sea distintivo.
3. Que sirva para distinguir los productos a los que se les aplica.

Es importante aclarar que lo que protege la ley es el símbolo, la imagen y no el producto en si mismo.

### **1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS<sup>13</sup>**

Puede haber tantas clasificaciones como autores opinen sobre éstas, por eso mencionaremos las clasificaciones usualmente aceptadas y apegadas a nuestra legislación.

#### **1.2.2.1 MARCAS NOMINATIVAS**

Las marcas nominativas son las que se componen de una o más palabras, también se les conoce como nominales, denominativas, verbales, fonéticas o de palabra. Puede ser un nombre propio, como

*Oscar de la Renta*, este nombre debe ser expresado bajo una forma distintiva. También se incluyen en esta clasificación las denominaciones de fantasía y evocativas, como un perfume que se llame “ENVY”. Igualmente pueden pertenecer a esta categoría las iniciales, siglas o números que no sean aislados, como “PIL”, **Public Image Limited**. Lo que se protege es el sonido de la palabra no en el tipo de letra que venga escrita.

### 1.2.2.2 MARCAS FIGURATIVAS

Estas son las marcas consistentes en dibujos figuras, características que independientemente del nombre sirven para distinguir los productos, también se les conoce como, innominadas visuales, figurativas, gráficas o emblemáticas. En esta clase entran los diseños de figuras geométricas, líneas, dibujos, firmas, escudos, emblemas, o letras y signos gráficos de una forma especial, por ejemplo  $\Omega$ , la letra omega es una afamada marca que protege relojes.

---

<sup>13</sup> Los ejemplos mencionados en el presente capítulo fueron concebidos por el autor de la presente investigación únicamente con fines ejemplificativos, aún y cuando corresponden a marcas reales.

### **1.2.2.3 MARCAS MIXTAS**

Una marca nominativa tiene la desventaja de que un sujeto que ignore el idioma en que está escrita o que sea analfabeta es difícil que recuerde la marca o visualmente resulta más atractiva. Por esta razón las marcas figurativas son más sencillas de recordar ya que visualmente resultan más atractivas, para suplir esta deficiencia de las marcas nominativas surgen las marcas mixtas, las cuales son una combinación de un elemento nominativo y otro figurativo, de esta unión nacen las marcas mixtas o compuestas.

### **1.2.2.4 CRITERIO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La ley actual no hace una clasificación doctrinaria de las marcas, pero menciona lo que puede constituir una marca. El artículo 89 de esta ley menciona:

**Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:**

1.- 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;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La Ley de Propiedad Industrial, acepta el registro de nombres o figuras, inclusive las de forma tridimensional, excepto que tengan movimiento, como lo dispone el artículo 90, fracción I del mismo ordenamiento, siempre que sean suficientemente distintivas.

### 1.3 IMITACIÓN Y FALSIFICACIÓN

Es pertinente aclarar las diferencias entre estas dos figuras pues se confunden con facilidad y tienen consecuencias muy distintas, además, de que el objeto de la presente investigación es el de proporcionar criterios para determinar la similitud de marcas, los cuales sirven principalmente para determinar con certeza si se otorga o no un registro marcario, así como para saber con precisión si

acontecen alguna de las dos figuras antes mencionadas, motivo por el cual se considera pertinente aclarar los alcances y diferencias que tienen la falsificación y la imitación en materia marcaria.

### 1.3.1 IMITACIÓN

La imitación dentro del ámbito jurídico es el acto a través del cual se copian los elementos de un signo distintivo, sin tener que llegar a ser idéntica, para conseguir la confusión de las dos y provocar el error en el momento de la elección por parte del público consumidor. La imitación tiende a crear confusión, por ejemplo la marca nominativa **ODELAR**, usada de la siguiente manera puede causar confusión, *O de la R*, puede prestarse a creer que es la marca Oscar de la Renta; otro ejemplo, la marca **IVIKE**, con un diferente tipo de letra, juntando los caracteres e inclinándolos, se podría presentar así **NIKE**, por lo que se puede confundir con la marca **NIKE**<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Los ejemplos citados fueron comentados por el autor de la presente investigación y el Lic. Alejandro Durán Gómez, especialista en patentes y marcas.

La imitación pretende que las marcas sean parecidas en grado de confusión, sin tener que llegar a ser idénticas, esto es, éstas tienden a mezclar elementos comunes entre la marca original y la imitadora, generando una apariencia de igualdad entre ambas, sin embargo, habrá uno o varios elementos distintos entre ellas.

### 1.3.2 FALSIFICACIÓN

La falsificación de una marca es la copia de forma idéntica de un signo distintivo, de tal manera que no sea posible la identificar entre el signo original y el falsificado de una manera inmediata. Es importante aclarar que entre la marca original y la falsificada, no debe ser posible distinguir una de otra de manera simple, ya que el público consumidor al momento de elegir un bien es muy difícil que se ocupe en hacer un análisis profundo y detenido de la marca que ampara el bien o servicio, tal y como lo señalan las siguientes tesis:

1.- "Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente y que manera importante es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir

en el público consumidor al primer golpe de vista, o bien al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponer que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas."

(Semanario Judicial de la Federación 7a. época, volúmenes 97, 102, enero-junio 1977, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito, páginas 361 y 362.)

2.- Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de significado de menor importancia, o de uso muy común, es claro que tal diferencia (Que carece de énfasis), no basta para evitar la confusión entre ambas marcas o para evitar que se sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra.

(Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cia GMBH 29 de octubre de 1974, Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 34/75 J.C. Perry Inc. 29 de julio de 1975, Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 84/76 BYK GULDEN S.A. de C.V. 30 de marzo de 1976, Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 110/76 Jacobo Tarrab S. 4 de mayo de 1976, Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 710/76 Rago Foods Inc. 15 de marzo de 1977, Unanimidad de votos.)

3.- Lo esencial en una marca es su denominación, ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de las mismas y no por sus elementos accesorios.

Amparo en revisión 1320/78 Kimberly Clark Corporation, 8 de marzo de 1979, Unanimidad de votos.

4.- Son infundados los agravios que antecede, porque como es indudable, entre las marca solicitada "ESMIRNA" y la ya registrada "SMIRNOFF" existe el elemento común de cinco letras colocadas en el mismo orden, lo cual las hace semejantes y confundibles, sin que la terminación "A" de la primera y "OFF" de la segunda sea un elemento diferenciador que impida la confusión entre el público consumidor que se guía por la apreciación en conjunto que resulta del primer golpe de vista, tal como lo razonaron tanto el juez de Distrito como la Autoridad Responsable.

(Amparo en Revisión 928/80 Destilby, S.A. 6 de octubre de 1980, Unanimidad de votos.)

5.- Para hacer la discriminación de dos marcas en disputa por la confusión que las mismas pudieran ocasionar, no sólo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existan, sino también y en forma destacada, a las semejanzas que concurren entre las mismas.

(Tesis relacionada con Jurisprudencia 372185 Sexta época, Tercera Parte, Volumen XIII, página 42.)

6.- Que tratándose de cuestiones relativas a confusión de marca, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena

fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías; en otras palabras, la marca debe ser peculiar para distinguirse claramente entre las demás que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la Ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufra mengua; esto justifica la existencia de que las marcas sean lo suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 fracción XVIII (Ahora artículo 90 fracción XVI), que la denominación que constituye la marca debe ser lo suficientemente distintiva para poder distinguir e identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse frente a los de su misma especie o clase, ya que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

(Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1982, Tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito, páginas 87 y 88.)

Existen casos extremos como el de la marca ROLEX, la cual suele ser falsificada comúnmente, en este supuesto los consumidores generalmente analizan minuciosamente el bien y la marca, sin embargo, en la mayoría de los casos no se procura este minucioso análisis.

La falsificación es un delito, siempre y cuando se haga de manera dolosa y a escala comercial, no una infracción administrativa, a continuación se analizan ambos conceptos y sus implicaciones.

#### **1.4 INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA**

La infracción nos trae a la mente la idea de multa, castigo o pena, una infracción acarrea una de estas sanciones. En torno a esto hay una gran discusión, si estas normas son derecho administrativo o penal. Hay quien identifica a las penales por la privación de la libertad y las administrativas por la sanción económica, pero hay normas penales que a criterio del juez solo acarrear una sanción pecuniaria, o normas administrativas que acarrear pena privativa de libertad, como el arresto administrativo.

Hay quien asegura que existe un derecho penal administrativo, como Andrés Serra Rojas que dice “el derecho penal administrativo es la rama del derecho que se propone un estudio especializado sobre las categorías delictivas y las sanciones que tiene a su disposición el Estado para el aseguramiento del orden público, y para lograr el eficaz funcionamiento de los servicios públicos y demás actividades que regulan el interés general. En este segundo

régimen de sanciones la administración tutela el orden social general u orden público.”<sup>15</sup>.

Asimismo, Gabino Fraga afirma que “ el derecho penal se relaciona el derecho administrativo, tanto porque las normas de este último se encuentran garantizadas en cuanto a su cumplimiento por sanciones penales, como porque la función administrativa es indispensable para que puedan ser llevadas a cabo las penas que el Poder Judicial impone ...”<sup>16</sup>

La Ley de Propiedad Industrial en su “Título Séptimo, de la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas, y de los delitos”, describe las conductas que son tipificadas como infracciones administrativas y como delitos.

Nuestra Constitución en su artículo 21 menciona que “la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”, y dicho artículo establece que “compete a las autoridades Administrativas la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de la policía...”, parece que es cuestión de terminología, pena-delito corresponde al derecho penal, sanción-

---

<sup>15</sup> SERRA ROJAS, Andrés; “Derecho Administrativo”, Tomo II, 15ª ed., Ed. Porrúa, México 1992, pag. 536.

<sup>16</sup> FRAGA, Gabino: “Derecho Administrativo”; 30ª. ed., Ed. Porrúa, México 1991, pag. 97.

infracción corresponde al derecho administrativo. En parte es correcto, pero de fondo hay más diferencias, las principales son que las sanciones administrativas son impuestas por una autoridad de esta naturaleza, y que tienen un proceso propio también de naturaleza administrativa. En cambio las penas impuestas por la comisión de un delito sólo pueden ser determinadas por una autoridad jurisdiccional mediante un proceso de esta naturaleza.

La Ley de Propiedad industrial soluciona fácilmente este conflicto, menciona en la última fracción del artículo 213 que son infracciones administrativas todas las conductas descritas en ese artículo y las demás violaciones a esa Ley que no constituyan delitos. Es un criterio lógico, ya que vivimos en un Estado de Derecho y el Estado no puede aplicar las penas de manera unilateral y arbitraria. Tanto en el derecho penal como en el administrativo, la autoridad sólo puede imponer las sanciones que específicamente están previstas en la ley para la conducta que viola el precepto transgredido. Por esto podemos concluir que las infracciones administrativas son las previstas por los ordenamientos legales como tales, y prevén una sanción por su incumplimiento.

Es importante destacar que las infracciones administrativas tienen su propio proceso, y son impuestas por un

órgano administrativo y no judicial, aun que la impugnación de éstas pueda ser por vía administrativa o judicial.

## 1.5 DELITO

Para que exista un delito es requisito indispensable necesita que el hecho o conducta que le dé origen esté perfectamente delineado en una norma penal llamada "tipo". Sin el tipo no hay delito, por lo que se hablará de el y sus elementos.

Cabe mencionar que si un sujeto se coloca en la hipótesis prevista por un tipo penal, quizá no se haga acreedor a las sanciones que dispone esa norma, toda vez que existen excluyentes de responsabilidad, o causas de justificación que eximen al sujeto de responsabilidad penal; en este sentido, si un sujeto atropella a otro quitándole la vida, comete el delito de homicidio, pero si el sujeto atropellado se encontraba en estado de ebriedad, en una vía de alta velocidad en la noche, resulta lógico pensar que quien lo atropelló no fue responsable del homicidio, aunque haya actualizado la hipótesis prevista en el tipo penal para el homicidio, no le son aplicables las sanciones que le corresponden a un homicida, ya que tiene eximentes de responsabilidad a su favor, esto es, el homicidio fue cometido, mas en este caso no son aplicables las penas que se prevén para

el mismo ya que hay causas que lo relevan de la responsabilidad de dicho homicidio. En contraposición un sujeto puede agravar un delito de acuerdo a la voluntad con que lo haya realizado, no es lo mismo asesinar a un sujeto en defensa propia o por imprudencia, que meditar el acto y con plena conciencia asesinarlo. Sin mas preámbulos pasaremos al análisis de cada uno de los elementos antes mencionados.

### 1.5.1 DEFINICIÓN DE DELITO

En este apartado se analizarán los conceptos de delito usualmente aceptados por la doctrina y la práctica jurídica.

Comenzaremos con una de las definiciones comúnmente analizadas por la teoría penal, elaborada por Mezger quien afirma que el delito es la *acción típicamente antijurídica y culpable*<sup>17</sup>.

El maestro Cuello Calón agrega otro elemento que es el de punibilidad. Jiménez de Asúa afirma que: "*Delito es el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad imputado a un hombre y sometido a una sanción penal*"<sup>18</sup>. De lo anterior podemos desprender que el delito tiene cinco elementos:

---

<sup>17</sup> Cfr. MEZGER, Edmundo; "Tratado de Derecho Penal", Tomo I, Madrid 1955, pag 156.

<sup>18</sup> JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, "La Ley y el delito", Ed. Antonio Bello, Caracas, pag. 256.

1. **Una conducta;** puede ser una acción que directamente produzca un delito, o por una omisión que implica la acción de no hacer lo que se debía.

2. **La tipicidad;** esto es, que la acción realizada esté perfectamente delineada, descrita en una norma jurídica de tipo penal que prevea la conducta generadora del delito.

3. **La antijuridicidad;** esto se desprende del mismo precepto de la ley. Cuando la acción o la omisión enjuiciada no sea antijurídica por el mismo precepto de la ley o por especiales circunstancias que no permitan que el acto sea valorado como contrario a Derecho no se puede hablar de la antijuridicidad ( o antijuricidad).

4. **La culpabilidad;** esto es que el acto u omisión de que se trate pueda ser imputable en todo o en parte al sujeto comisor del delito.

5. **Punibilidad;** esto es, que la conducta desplegada conlleve una sanción prevista por el Estado en la norma jurídica para el caso específico de que resulte imputable a un sujeto la responsabilidad penal de un acto. Esta postura no deja de ser criticada pues una norma no deja de ser jurídica por el hecho de tener o no sanción.

El artículo 7° de nuestro código penal en su primer párrafo menciona que *Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales*. De acuerdo con nuestro sistema positivo vigente una conducta es delictuosa cuando está sancionada por las leyes penales. Sin embargo nuestro propio código establece delitos no punibles, como lo son en el caso de las excusas absolutorias, en este caso el delito permanece pero no se aplica la pena, por lo que la sanción es un elemento ordinario del delito, mas no esencial del mismo.

Las anteriores consideraciones dejan claro que hay una gran diferencia entre el delito y la infracción administrativa.

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 223 menciona claramente cuales son los delitos por ella considerados, llama la atención que en su fracción I establece que la reincidencia en las infracciones administrativas del artículo 213 son consideradas como delitos.

El análisis de las infracciones y delitos en particular dentro del tema de esta investigación se analizarán posteriormente.

## 1.6 CONCEPTO DE USO

Para los efectos de la presente investigación, es de vital importancia el concepto uso, ya que del uso de una marca depende que no caduque su registro, asimismo, del uso indebido de una marca puede derivarse la comisión de una infracción, de conformidad con el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, o un delito, tal y como lo dispone el artículo 223 del citado ordenamiento.

La Real Academia Española, entiende por uso la acción y efecto de usar, y por usar, hacer servir una cosa para algo<sup>19</sup>, por lo que “uso” implica destinar una cosa a un fin.

El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial dispone lo siguiente:

ARTICULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

---

<sup>19</sup> Real Academia Española; *Ob. Cit.*, Tomo VI, pag. 1325.

También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Del dispositivo antes transcrito, se desprende que por uso se entiende, únicamente para efectos de determinar la caducidad de un registro marcario, cuando los productos o servicios que distinguen una marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, sin embargo, el concepto de uso que prevé el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial resulta adecuado para una aplicación genérica en materia de marcas, ya que contiene los siguientes elementos:

1. Bienes o servicios que hayan sido puestos en el mercado.
2. Que dichos bienes o servicios se distingan por una marca.
3. Que los bienes o servicios que se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca se hayan puesto en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

De lo anterior, podemos concluir que el concepto de uso previsto en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, puede ser aplicable en general a la materia marcaria y no únicamente para efectos de determinar la caducidad de un registro marcario.

Cabe precisar que el tercer elemento mencionado, esto es, el que los bienes o servicios que se encuentran disponibles en el mercado bajo una marca se hayan puesto en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, puede llegar a ser sumamente relativo, dependiendo del tipo de bien o servicio, o de las costumbres mercantiles de un país determinado, en este sentido, lo que prevé el elemento analizado, es el que haya un fin de especulación comercial o de lucro al introducir un bien o servicio al mercado, por lo que a continuación se analiza el mismo.

### **1.7. CONCEPTO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL**

Es importante hacer mención a este concepto, ya que una de las funciones de los criterios para distinguir la similitud de marcas, es el de determinar si es factible otorgar un registro marcario

así como el de determinar si existe imitación o falsificación de marcas, las cuales pueden llegar a constituir en el primer caso una infracción administrativa o un delito en caso de reincidencia, o bien, en el caso de la falsificación siempre constituirá un delito, siempre y cuando haya una finalidad de especulación comercial.

En este orden de ideas, las fracciones III, XII, XIV, XIX, XX y XXI, del artículo 213 de la Ley de propiedad Industrial incluyen en su texto la figura de la venta o circulación de productos o servicios. Las palabras están tomadas en plural, no se comete un delito por vender unos tenis marca **MIKE**™, pero si venden cien mil pares de tenis marca **MIKE**™, o adibas®, lo más lógico es pensar que se trata de inducir al error a los consumidores, tratando de que se confundan con prestigiosas marcas a nivel mundial en el calzado deportivo, esto es, NIKE y ADIDAS<sup>20</sup>.

El concepto de “especulación comercial”, íntimamente ligado con el de “escala comercial”, se refiere a un volumen de producción y/o ventas de un bien o servicio, que se pueda considerar como dentro del comercio.

Como se mencionó anteriormente, es difícil creer que se puede cometer un delito por vender un par de tenis, pero al vender cien mil pares la intención de quien realiza dicho acto cambia. Una compraventa de un par de tenis puede tener carácter mercantil en razón de su intención especulativa, aunque sólo sea una transacción de menor cuantía. Para esto hay que analizar cuales son los actos de comercio, pero definir los actos de comercio en un sólo concepto resulta un tema muy difícil. Al respecto comenta Mantilla Molina, “muchos ambiciosos mercantilistas se han propuesto reducir a unidad la variada congerie de los declarados por las leyes actos de comercio, y han creído encontrar un concepto al cual reducir todos. ¡Vana ilusiónj.”<sup>21</sup>. La razón de lo anterior “es que en la larga serie de los que nuestro derecho mercantil califica como actos de comercio, se comprende una gran variedad de ellos cuya naturaleza deriva de distintas y disímbolas razones; unos se califican de mercantiles en razón de su intervención (intermediación) de los sujetos que lo ejecutan (los comerciantes, los empresarios), como en el caso del contrato de transportes (art. 75 fr. VIII y 576 fr. II C.Co.), otros en función de la intención especulativa de quien los realiza (art. 75 fr. I y

---

<sup>20</sup> Los ejemplos citados fueron observados por el autor mediante investigación de campo realizada principalmente en el centro de la ciudad de México.

<sup>21</sup> MANTILLA MOLINA, Roberto L.; “Derecho Mercantil.” 29a ed., Ed. Porrúa, México 1993, pag. 58.

II C.Co), o por tratarse de actos de empresa (art. 75 fr.V a XI C.Co) o por recaer en bienes que el propio ordenamiento califica de mercantiles (títulos de crédito... contrato de depósito), otros mas por la forma que adoptan (las sociedades mercantiles), otros, en fin, por estar en conexión con actos principales cuando estos san comerciales...”<sup>22</sup>.

El concepto de acto de comercio, mercantil o comercial, no nos ayuda mucho a determinar que es escala comercial, ya que el hecho de que un acto tenga la naturaleza de ser mercantil, no le da la característica de ser a escala comercial.

Para saber lo que es la escala comercial se debe atender a la cantidad, a la masificación de un acto por su constante repetición. “El ejercicio repetido de una acción humana, el ejercicio en masa, masivo, cuantioso, produce en general efectos importantes, fenómenos de adecuación interna y externa. Internamente, provoca un aumento en la capacidad de realización, una disminución de la atención necesaria para un mismo acto. Externamente esta acomodación que provoca el ejercicio en masa del acto, se refleja en la lucha contra

---

<sup>22</sup> Cfr., BARRERA GRAF, Jorge; “Instituciones de Derecho Mercantil”, Ed. Porrúa, México, pag. 69.

aquellos hechos, que si para el que realiza un acto aislado pueden carecer de importancia, llegan a ser muy importantes cuando se trata de realizarlos en masa;”<sup>23</sup>. Podemos concluir que el hecho de realizar una actividad, en este caso vender o poner en circulación bienes o servicios, en “escala comercial” da una mayor importancia al hecho que si es un evento aislado. Evidentemente si alguien falsifica cinco rastrillos marca *Gillette*, los circula y los vende, a la empresa no le preocuparía mucho esta situación mas que en la medida que se pudiera repetir a “escala comercial”. En cambio si alguien falsifica, circula y vende 5 reactores nucleares o turbinas para aeronavegación *General Electric*, seguramente la empresa se vería afectada tanto en su patrimonio como en el prestigio que respalda su marca.

El concepto de “especulación comercial”, o “escala comercial” hay que interpretarlo con mucho cuidado, ya que para un producto como los palillos de madera, la escala comercial puede significar un número muy elevado, para un reactor nuclear la escala comercial pueden ser unos cuantos o inclusive uno.

---

<sup>23</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín; “Derecho Mercantil”, Tomo I, Ed. Porrúa, México 1994, pag. 8.

Por esta razón para interpretar el concepto de escala comercial hay que tomar en cuenta varios factores, como el tipo de producto, cuantos se producen en un determinado tiempo, la cantidad de bienes o servicios que se colocan en el mercado en determinado período, su costo en el mercado y otros factores que vayan relacionados dependiendo el tipo de bien o servicio.

## CAPÍTULO II

Dentro de este apartado analizaremos los dispositivos de la actual Ley de la materia con respecto a la forma de obtener y otorgar un registro marcario.

### 2.1 ÚLTIMAS REFORMAS A LA ACTUAL LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para poder conocer con certeza el por qué de los cambios a la legislación en materia de Propiedad Industrial, hay que saber cuales fueron los motivos que consideró la autoridad para modificarla, para tal efecto se cita la exposición de motivos para reformar la actual Ley de Propiedad Industrial.<sup>24</sup>

#### “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

El proceso de internacionalización de la economía ha permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la

---

<sup>24</sup> Consultada en SERRANO MIGALLÓN, Fernando; “La Propiedad Industrial en México”; 2ª ed. Ed. Porrúa, México 1995, pags. 115-120.

globalización de la economía mundial. De esta manera se ha aumentado la formación de capital y la capacidad de producción en el país; incrementando substancialmente los flujos de inversión extranjera y ampliando los mercados externos facilitando la venta de productos nacionales así como la adquisición de insumos y productos finales a precios internacionales.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en que participa.

*La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado proceso tecnológico, hacen necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio, inversión y tecnología.*

Así, con el propósito de continuar con la política adoptada en la presente administración, *de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial* e incorporar las tendencias actuales de protección en la materia plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, se considera indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial de nuestro país mediante la reforma a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Por lo anterior el Ejecutivo Federal a mi cargo presenta esta iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que tiene como objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial; el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia, y al armonización de la ley con las disposiciones de los Tratados Internacionales de los que México es Parte.

**I. Mayor protección a los derechos de propiedad industrial**

*A. Modificaciones en materia de patentes*

*B. Modificaciones en materia de marcas*

*Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el*

*territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma...*

*...Para armonizar los principios de libre competencia con los derechos de propiedad industrial y preservar para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional de mercancías a las que legítimamente se les aplique una marca registrada, se aclara que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no produce efectos respecto a la importación de productos legítimos que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.*

*C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo*

*D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial*

Garantizar una efectiva defensa y protección de los derechos exclusivos que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial otorgue a sus titulares, requiere de dotar a la autoridad de facultades que le permitan prevenir y sancionar la realización de actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de propiedad industrial, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

Es por ello que la presente iniciativa también contempla la incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se

pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

*En este orden de ideas, en la iniciativa se propone dotar a la autoridad de facultades para ordenar la suspensión o terminación de los actos con los que presumiblemente se está violando un derecho de propiedad industrial, así como el retiro de circulación de las mercancías en las que se materialice la violación y de los utensilios o instrumentos destinados a su elaboración. Así, por ejemplo, será posible que un distribuidor o comercializado se abstenga de poner en circulación un producto que ostente ilícitamente una marca...*

*La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionan, debe de ser uno de los principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de su ampliación, ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio...*

*Acorde con lo antes expuesto, se propone considerar como infracciones administrativas las conductas que actualmente se encuentran tipificadas en la ley como delitos y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia*

*de propiedad industrial serán perseguibles por querrela de la parte ofendida y no de oficio, de esta manera se pretende reforzar los mecanismos existentes para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial y obtener la reparación de los daños y perjuicios... ”<sup>25</sup>*

En el desarrollo de la exposición de motivos se nota una clara tendencia a que la Ley otorgue mayor seguridad a los derechos de propiedad industrial a través de una adecuada legislación.

En las legislaciones anteriores se observaba una tendencia a sancionar al infractor, y no al resarcimiento económico y al pago de daños y perjuicios ocasionados al titular de los derechos de propiedad industrial.

La actual Ley de Propiedad industrial tiene como claro objetivo y en primer lugar, en lo que respecta al tratamiento de las infracciones, que se indemnice y se reparen los daños ocasionados por la transgresión de los derechos de propiedad industrial, mas que iniciar un proceso penal contra el infractor, considerado antes como delincuente.

---

<sup>25</sup> La exposición de motivos antes transcrita es más extensa, por lo que sólo se transcribieron los puntos que tenían relación con la presente investigación.

Esta tendencia queda claramente definida en el dictamen de la Cámara de Diputados de la Iniciativa de Reformas de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 1994, en el punto 3 de dicho documento<sup>26</sup>:

“En lo relativo a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial, se garantiza mediante esta Ley una efectiva defensa a sus titulares, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

La incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, así como sancionar la realización de actos de competencia desleal, permiten una aplicación más eficiente del sistema de propiedad industrial, particularmente cuando se han violado alguno de los derechos tutelados por la Ley, ya que se busca en todo momento la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular afectado, mas que la aplicación de sanciones privativas de libertad.”

La tendencia actual de la ley es muy clara, el resarcimiento económico del titular de los derechos de propiedad industrial cuando éstos hayan sido transgredidos.

---

<sup>26</sup> Consultada en SERRANO MIGALLÓN, Fernando; *Ob. Cit.*, pag. 136.

Al respecto comenta Mauricio Jalife Daher<sup>27</sup>, “La tendencia consistente en despenalizar algunas conductas para regularlas como infracciones administrativas es una orientación que en últimas fechas se ha generalizado en nuestro país, derivada de la suposición de que la complejidad e implicaciones del proceso penal en muchas ocasiones no resultan adecuados para resolver el tipo de situaciones concretas que se presentan y que implican una violación de derechos. Así pues, se considera que el tratamiento de las conductas bajo el esquema de infracción administrativa permite una reacción mas rápida del aparato jurídico, para poner remedio a la conducta lesiva.”.

## **2.2 MODIFICACIONES DE 1994 EN MATERIA DE REGISTRO DE MARCAS<sup>28</sup>**

Ahora analizaremos las disposiciones legales que en específico se refieren al otorgamiento y obtención de un registro marcario, relacionándolos con los preceptos antes de las modificaciones de 1994.

---

<sup>27</sup> JALIFE DAHER, Mauricio; “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”; Ed. McGraw-Hill, México 1999, pag. 458.

<sup>28</sup> Los ejemplos mencionados en el presente capítulo fueron concebidos por el autor de la presente investigación únicamente con fines ejemplificativos, aún y cuando corresponden a marcas reales.

El título Cuarto, Capítulo V de la Ley de Propiedad Industrial, prevé el registro de marcas, por lo que se analizarán las modificaciones sustanciales, y sólo se mencionarán las que no son de trascendencia.

El 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, el cual en su artículo primero, dispone, en la parte que interesa a la presente investigación, lo siguiente:

“Artículo Primero: Se reforma el título de la Ley y los artículos ... 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV, V, VII, XII, XIII, XV, XVI y XVII ... 113 párrafo primero y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II, 128, 130, 131, 134, 135 ...se adicionan los artículos 122 bis, ...”

En primer término, para poder analizar las reformas a la forma de otorgar y obtener un registro marcario, es necesario saber que es registrable como marca y que no lo es, por lo que a continuación se analizan las reformas a los artículos 89 y 90 de la ley

en comento, los cuales prevén que es registrable como marca y que no lo es.

El artículo 89, de la ley en comento, el cual prevé que es registrable como marca, cambió en la fracción IV únicamente para establecer que si es registrable como marca el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca o nombre comercial ya registrados, anteriormente la limitante se constreñía a que no fuera un homónimo previamente registrado, esto es, la intención de la reforma es el otorgar mayor protección a los propietarios de un registro marcario, y que no se registren marcas con nombres de personas físicas que puedan llegar a confundirse, tal y como se analizó en el capítulo 2.3.1 de la presente investigación.

Ahora bien, el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual contempla que no se registrará como marca tuvo las siguientes modificaciones:

El primer párrafo menciona que “No serán registrables como marca:” y anteriormente establecía que “No se registrarán como marca:”, esto es, la reforma fue de mera redacción, sin que afecte el fondo del artículo.

La fracción IV fue modificada únicamente para agregar la frase “**que en el comercio sirvan para designar**”, quedando de la siguiente manera:

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 reforma no modificó el fondo de la fracción, sino únicamente especificó el hecho de que las palabras que específicamente en el comercio designaran la especie, calidad, cantidad etc., no son registrables.

La fracción V únicamente se le agregó la palabra “**dígitos**” para abarcar una mayor protección a este tipo de signos, quedando de la siguiente manera:

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.

La fracción VII únicamente se le agregó las palabras “**símbolos o emblemas**” para abarcar una mayor protección a estos conceptos, quedando de la siguiente manera:

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 fracción XII se modificó quedando de la siguiente manera:

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;

Esta fracción se añadió para evitar que se aproveche del nombre de un grupo familiar para confundir inducir a la confusión al momento de elegir una marca, por ejemplo, si existiera una marca de ropa llamada Jonh Kennedy, y otra persona utiliza el prestigio de esa marca y utiliza el nombre de algunos de sus familiares, por ejemplo Jackie Kennedy para proteger ropa también, obvio es que se trata de provocar el error aprovechándose de la marca original.

La fracción XIII fue modificada para quedar de la siguiente manera:

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;

Esta fracción se modificó en el sentido de incluir como no susceptible de ser registrado como marca 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, ya que por ejemplo “Vuelta”, afamada revista intelectual, podría ser utilizada para vender pasquines de literatura subversiva, o el nombre “Asterix”, personaje ficticio de historietas infantiles, para vender juguetes relacionados con la identidad del personaje antes mencionada, salvo, cabe aclarar, que se cuente con consentimiento para ello.

La fracción XV fue añadida con los tres últimos párrafos, a efecto de especificar que se entiende por marca notoriamente conocida, quedando de la siguiente manera:

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

**Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca**

como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Con anterioridad a las reformas de 1994, la fracción XVI prohibía que se registraran las marcas idénticas o similares en grado de confusión siempre que existiera una marca registrada y vigente, ahora la mencionada fracción también protege a las marcas en trámite

de registro presentadas con anterioridad a una registrada y vigente, quedando de la siguiente manera:

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, sí 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, y

La fracción XVII únicamente cambió la parte final de la misma en una palabra, al cambiar la palabra de “usuario” del nombre comercial”, por la de “titular” del nombre comercial, ya que por simple lógica es el titular de un registro el que goza de los derechos que deriven del mismo, y no el usuario, ya que inclusive el uso que se esté realizando puede llegar a ser ilícito, quedando la fracción en comento de la siguiente manera:

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 de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Cabe precisar que si bien el objeto de la presente investigación es el de presentar criterios para determinar la similitud de marcas, también lo es que los mismos cumplen con dos funciones principalmente; la primera, es la de poder determinar si una marca es similar a otra y por lo tanto ser susceptible de registro marcario, y el criterio que se consideró idóneo para tal fin será expuesto en la parte final de esta tesis; la segunda finalidad, es la de poder precisar con la mayor exactitud posible cuando una marca es parecida a otra en grado de confusión y si dicha situación incurre en la imitación o falsificación de una marca previamente registrada, motivo por el cual en el siguiente capítulo se analizarán las modificaciones realizadas a la ley de la materia, en el año de 1994, con relación a las infracciones y delitos en que se pueden incurrir en materia marcaria.

## 2.3 MODIFICACIONES DE 1994 EN MATERIA DE IMITACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE MARCAS<sup>29</sup>

Para el Lic. David Rangel Medina<sup>30</sup>, “entre los cambios más notables establecidos por la reforma legislativa que se viene reseñando debe mencionarse la nueva política que se adoptó para penalizar la usurpación de los derechos de propiedad industrial.

Las conductas realizadoras de esa infracción de derechos habían sido clasificadas por la ley en dos categorías: la de infracciones administrativas previstas por el artículo 213 en quince fracciones, por una parte, y la de los delitos previstos en el artículo 223, a través de sus quince fracciones, por la otra.

El nuevo sistema punitivo convierte los delitos sobre invasión de patentes, de modelos de utilidad y de diseños industriales, en infracciones administrativas.

Lo mismo ocurre con las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales, que dejan de

---

<sup>29</sup> Los ejemplos mencionados en el presente capítulo fueron concebidos por el autor de la presente investigación únicamente con fines ejemplificativos, aún y cuando corresponden a marcas reales.

<sup>30</sup> RANGEL MEDINA, David; Revista jurídica de la UNAM, Tomo XLV, enero-abril 1995, México 1995.

ser considerados como delitos para ampliar la lista de infracciones administrativas previstas por el artículo 213 en las 23 hipótesis que dan forma al precepto.

Y por lo que respecta a los delitos originalmente previstos por el artículo 223, sólo tienen ese carácter: la reincidencia en las conductas previstas como infracciones en las fracciones II a XXII del artículo 213; la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial; así como las tres modalidades de la usurpación del secreto industrial, que conservan su índole de delitos de revelación del secreto, de apoderamiento del secreto y uso de la información contenida en el secreto industrial (artículo 223 fracciones I, II, III, IV y V).

Una novedad más que se incorpora en las reformas, consiste en establecer que los delitos en materia de propiedad industrial catalogadas por el artículo 223 se perseguirán por querrela de parte ofendida (párrafo final del artículo).”

Ahora bien, a continuación se analizan las principales modificaciones al artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prevé las infracciones administrativas en la materia:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

Esta fracción no fue modificada y conserva el texto original de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

*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;*

Esta fracción también quedó igual que el texto antes de las modificaciones de 1994, aunque es la que prevé la imitación de las marcas.

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 los productos o servicios protegidos por la marca.

Esta fracción fue añadida de la siguiente manera, en el segundo renglón después de la palabra “registrada” se le añadió “o semejante en grado de confusión”. En el cuarto renglón se le agregó “denominaciones o razones sociales”.

Esto obedece a la intención del legislador de dar una mayor protección a estas figuras, ya que es posible utilizar un nombre parecido a otro como elemento de una razón social o nombre comercial sin que sea igual y pueda inducir a confusión. La redacción anterior sólo contemplaba el caso de usar una marca registrada sin el consentimiento del titular como elemento de un nombre comercial, denominación, razón social o viceversa. Ahora se amplía el supuesto a que la marca sea semejante en grado de confusión, aún en las denominaciones o razones sociales.

Esto tiene una lógica, ya que hay productos que independientemente de la marca que los identifique, si son respaldados por una razón social o nombre comercial de prestigio, sabemos que el producto es bueno, por ejemplo, un producto lácteo elaborado por Nestlé sabemos que tiene cierta calidad, aunque no lo distinga una marca en concreto, como lo puede ser “NIDO”, que

ampara leche en polvo. Un ejemplo de cómo se puede utilizar una razón social de prestigio para inducir a error es la siguiente:

FARMALAT®, S.A. DE C.V.

PARMALAT®, S.A. DE C.V.

En este caso podemos observar como cambiando la primera letra de la marca resulta otra distinta, pero que muy fácilmente puede inducir a error o confusión. Con las modificaciones de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial, se protegen los nombres comerciales y las razones sociales para una mayor protección marcaria.

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

La fracción VII fue añadida con las palabras, “símbolos” y “emblemas”. Para conocer la razón de que se haya añadido estas palabras hay que atender al significado de estas y de las palabras “signos” y “siglas” que ya contemplaba la ley antes de las reformas

de 1994. Del diccionario de la Lengua Española<sup>31</sup> se tomaron las siguientes definiciones:

*Signo*: Cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra.

*Símbolo*: Imagen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se presenta un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen.

*Sigla*: Letra inicial que se emplea como abreviatura de una palabra.

*Emblema*: Símbolo, lema o distintivo en el que se representan caracteres o virtudes de algunas ciencias, conceptos, religiones etc.

Atendiendo a las anteriores definiciones un signo puede ser, por ejemplo, una flama, con la que se puede indicar que un producto es inflamable, o el color azul y rojo dentro de un círculo o recuadro, que indican frío y calor respectivamente, ya que por sí

---

<sup>31</sup> Real academia de la lengua Española; "Diccionario de la lengua Española, Espasa Calpe", Tomos III y VI, España 1981

evocan una idea dentro del contexto en el que se utilizan. Si una llave dentro de un baño tiene marcado el color rojo, es obvio que es la llave del agua caliente.

En el mismo orden de ideas, un símbolo mas bien se refiere a una imagen concreta que representa un concepto, por ejemplo, las figuras que están al reverso de las botanas, frituras y envases de tetra brick de distintas marcas, de una silueta humana arrojando a un cesto de basura un papel nos dan la idea de “tire la basura en su lugar”, o “no arroje basura”. Esto es, un símbolo nos da la idea de un concepto, como los que hay en las carreteras de una copa cruzada por una franja u una X, nos dan la idea de no beber mientras se conduce.

Sigla, como la definición lo aclara es una abreviatura, por ejemplo la letra “E” nos indica estacionamiento Puede haber grupo de siglas como IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, o U.P. Universidad Panamericana.

El emblema trae consigo la idea de reunión de varios elementos para dar una idea de exaltación a ciertos conceptos. Por ejemplo, con un poco de imaginación, una “U” cerrada en su parte superior, en la esquina superior izquierda un cuadrado que abarque

hasta a mitad de la "U" en su parte superior y como hasta la tercera parte hacia abajo, una franja que nace donde empieza el cuadrado hasta la mitad de la parte inferior de la "U", en la otra mitad un árbol con algunas raíces y su follaje con cuatro ramas entrelazadas, dos van hacia arriba y dos hacia abajo. Toda esta explicación trata de ser el emblema que caracteriza a la U.P., junto con el lema de Ubi spiritus libertas.

La Ley en este caso trata de ser mas precisa en distinguir los rubros o conceptos que protege, pues en la práctica por una sutileza de definiciones podrían utilizar un signo como una flama que internacionalmente se conoce como indicador de productos inflamables, para vender sopletes de fontanero, o usar el símbolo de la Cruz Roja para vender venditas adhesivas (conocidas como curitas), o registrar las siglas S.O.S., reconocidas mundialmente para pedir auxilio, para promover una empresa de auxilio vial, o utilizar el emblema de la familia Real de España para vender morcilla y jamón serrano.

En este caso el legislador quiso prever cualquier situación de falsificación o copia idéntica o parecida de algunos de las figuras que mencionamos anteriormente con el objeto de causar confusión en el público consumidor e inducirlo a un error en su elección. Con

estas consideraciones se explica perfectamente la adición de otros conceptos a esta fracción.

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

En esta fracción se le agregó empezando el párrafo lo siguiente:

“o semejante en grado de confusión como nombre comercial”, mas adelante se le añadió “de una persona física”. Por último se sustituyó la frase “a quien este haya concedido licencia;” por “que tenga facultades para ello”.

La primer frase añadida cobra sentido cuando tomamos en cuenta la posibilidad de que se puede copiar una marca para uso de denominación, razón social o nombre comercial sin ser idéntica, pero que induzca a confusión como por ejemplo:

## **GRUPO INDUSTRIAL BIMBO, S.A. DE C.V.**

## **GRUPO INDUSTRIAL DIMBO, S.A. DE C.V.**

Se puede abusar del tipo de letra o de la construcción de un nombre comercial denominación, o razón social sin tener que ser idéntico pero que induzca a error.

La frase agregada "de una persona física" cobra importancia al darle cabida a las personas físicas y no sólo a las morales como antes de las reformas de 1994 se contemplaba.

Por último, se contempla con las últimas reformas que el consentimiento por escrito no necesariamente tenga que ser del titular del registro de marca o de la persona a quien este haya concedido licencia, sino que, ahora puede ser cualquier persona que tenga facultades par ello, como un mandatario o representante legal con poder suficiente para actos de dominio.

Para continuar con el análisis de las disposiciones legales con relación a este tema es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

1. Las fracciones I a X del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial quedan en el mismo artículo y fracción que en la ley de Propiedad Industrial, con las modificaciones que ya antes señalamos.

2. Varias de las fracciones del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial referentes a los delitos, se incluyeron en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial referente a las infracciones administrativas quedando de la siguiente manera:

ART. LFPPI	FRACC.	ART. LPI.	FRACC.
223	I	213	XI
	II		XII
	III		XIII
	IV		XIV
	V		XV
	VI		XVIII
	VII		XIX
	VIII		XX

IX

XXI

XII

XXII

3. Las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial referentes a los secretos industriales y a la información confidencial son las fracciones III, IV y V del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.

Las reformas a la ley de la materia en este sentido, al pasar las conductas antes tipificadas como delitos a considerarlas faltas administrativas obedece a que la tendencia actual es la reparación económica y no las penas privativas de libertad.

Un sujeto que es mancillado en su honor, una mujer que es violada, un cónyuge al que le han sido infiel, es normal que el ofendido desee una pena privativa de libertad contra la persona que ha transgredido sus derechos, pues en estos casos el dinero no arregla el bien jurídicamente tutelado y que ha sido objeto de comisión de un delito.

En el supuesto que analizamos, de las conductas antes tipificadas como delitos, ahora como infracciones administrativas, el

bien jurídico tutelado, en primer lugar, es el patrimonio del sujeto titular del registro de marca, y el prestigio de la marca, que a final de cuentas también es algo cuantificable en dinero, ya que del prestigio que ésta tenga, depende que el público consumidor se incline por ella o no, esto es, que se venda en mayor o menor cantidad el bien o servicio amparado por la marca registrada<sup>32</sup>. Por lo tanto, los bienes jurídicamente tutelados en este caso son principalmente, en primer lugar, el patrimonio del titular del registro marcario, y los consumidores, al obtener seguridad de una marca con un prestigio conocido y ganado a través de la calidad conocida y aceptada de su producto amparado por una marca registrada.

Por las razones antes expuestas, resulta lógico pensar que en los casos que se viole un derecho de Propiedad Industrial, se prefiera el resarcimiento económico en la medida en que el patrimonio del sujeto haya sufrido una merma, mas que castigar al sujeto que haya atentado contra los derechos antes mencionados.

La Ley de Propiedad Industrial tiene una lógica, si una persona comete una infracción de las previstas en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, tendrá que reparar económicamente

---

<sup>32</sup> Hay bienes y servicios amparados por una marca registrada que tienen un nivel de ventas bajo, no tanto porque el público consumidor no se incline por ellas, sino porque se prefiere tener una exclusividad en tanto al número de personas que puedan gozar de ese bien o servicio. como podría ser una edición especial de un libro, o un modelo de reloj.

los daños que ha cometido, si reincide en cualquiera de las hipótesis previstas en las fracciones II a XXII, su acción será tipificada como delito, y responderá no sólo de manera económica, sino con penas privativas de libertad.

Un sujeto puede por error estar usando una marca parecida en grado de confusión a una registrada sin saberlo, pero sería difícil que el mismo sujeto incurriera en la misma conducta por error o ignorancia<sup>33</sup>, quizá ésta sea una de las razones por las que el legislador consideró que la reincidencia en las infracciones previstas en el artículo 213 de la ley en comento, serían consideradas como delitos.

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

Esta fracción no sufrió modificación alguna en su texto, pero si en su ubicación, pues antes era la fracción VI del artículo 223 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial;

---

<sup>33</sup> De conformidad con el artículo 21 del Código Civil para el Distrito Federal, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.

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 esta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Esta fracción tampoco sufrió modificaciones al igual que la anterior, y también pertenecía al artículo 223 en su fracción VII del citado ordenamiento.

Cabe mencionar que para que este supuesto se cumpla es necesario que se conociese que los productos que se pusieron a la venta o en circulación hayan ostentado una marca registrada sin el consentimiento de su titular. Este elemento es netamente subjetivo y por lo tanto muy difícil de probar. Con la simple afirmación de que se desconocía que la marca registrada se utilizó sin consentimiento de su titular puede desvirtuar la hipótesis de esta fracción. Aunque esto es materia de prueba dentro del proceso ( ya sea administrativo o penal ), hay autores como Santiago Sentís Melendo que afirman “que no son los hechos sino las afirmaciones que de los mismos hacen las partes, las que deben probarse, es decir, la operación esencial es la *verificación de las afirmaciones de los litigantes*”<sup>34</sup>.

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

Esta fracción conserva su redacción original de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, aunque también estaba incluido en el artículo 223 en su fracción VIII.

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

Esta fracción conserva su redacción original de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, aunque también se encontraba incluida en el artículo 223.

### **2.3.1 IMITACIÓN DE MARCAS EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL**

Ya hemos aclarado anteriormente que la imitación consiste en copiar los elementos de determinado signo distintivo, sin tener que llegar a ser idéntica, para conseguir la confusión de las dos

---

<sup>34</sup> SENTÍS MELENDO, Santiago--citado por-- Gómez Lara, Cipriano: "Teoría General del Proceso", Ed. Harla, México 1990, pag 357.

y provocar el error en el momento de la elección por parte del público consumidor<sup>35</sup>.

### 2.3.2. LA IMITACIÓN COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

La imitación de una marca se encuentra prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual dispone lo siguiente:

*Artículo 213.- Son infracciones administrativas:*

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

En primer lugar hay que destacar que la imitación se considera una infracción administrativa, y sólo es tipificada como delito cuando reúne los requisitos de la fracción I del artículo 223, de la Ley de Propiedad Industrial, esto es que se incurra en reincidencia.

---

<sup>35</sup> Ver apartado 1.3.1 de la presente investigación.

Ahora bien, el primer término que puede ocasionar problemas en la interpretación de la fracción analizada, es el de “usar”. En este sentido, si una persona tiene una colección de relojes marca *ROLEX*, y por seguridad los duplica, modificando la marca para que parezcan originales, quedando de la siguiente manera *BOLEX*, y los relojes los usa comúnmente, le sería aplicable lo dispuesto por la fracción de trato, ya que actualiza el hecho de usar una marca parecida en grado de confusión a una registrada para amparar el mismo bien, en este caso unos relojes. Por lo tanto, si el sujeto que duplicó los relojes con el propósito de conservar intacta su colección, pudiese ser sancionado por ese hecho, y si por segunda vez fuera descubierto en uso de un reloj distinto por el cual se le sancionó la primera vez, actualizaría la hipótesis de reincidencia, convirtiendo tal suceso en un hecho delictivo, por el cual tendría que responder penalmente.

Las disertaciones asentadas en el párrafo anterior, tienen como objetivo el mostrar que el término “uso” es demasiado amplio, ya que el “uso” puede ser puramente personal, o bien, para hacer miles de copias del mismo bien, y venderlos comercialmente. Por lo tanto, si el objetivo de una marca es de distinguir bienes o servicios de otros de su género para que el consumidor pueda optar entre ellos, en el caso antes mencionado no existe consumidor que pueda ser

inducido a error por la imitación de la marca, por lo que no debería de existir violación alguna en el caso planteado.

Ahora bien, si la intención de la ley es proteger a los titulares de un registro marcario, la imitación de una marca que ampara un bien perjudicará al titular de dicho registro en la medida en que comercialice ese bien, esto es, en la medida en que induzca al error a otra persona, mas no afectará el interés jurídico del titular del registro si no existe ninguna operación en la que se haya provocado la confusión del consumidor por la imitación de la marca.

En vista de lo anterior, la fracción IV del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, debería de considerar la intención de lucro, el lucro obtenido y la finalidad de especulación comercial para que se configure la infracción consistente en la imitación de una marca.

El siguiente concepto de difícil interpretación en la fracción de trato es el de marca "parecida en grado de confusión".

El problema para definir este concepto radica en que para una persona el grado de confusión es muy distinto que para otra, por lo tanto resulta difícil hacer una teoría delimitando en donde

comienza el grado de confusión entre las marcas. Por esta razón he recurrido a lo que los tribunales de México han entendido por una parecida en grado de confusión, a continuación, se citan algunas tesis al respecto.

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-I, Febrero

Tesis: I.3°.A.581 A

Página: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas

constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí 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..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla

matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión

derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo

el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo

ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA

marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VI Segunda Parte-2

Página: 572

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION. **Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ya que si bien la autoridad administrativa, para calificar su registro puede realizar un análisis cuidadoso de sus elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente importante es la primera impresión y la confusión que dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratándose de cuestiones marcarias, es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otra.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/90. Daniel Industries Inc. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Página: 151

MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distinguan de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, que contengan la denominación cuyo registro se pretende, pues de una correcta interpretación del artículo 105, fracción IV, párrafo primero, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca, cuando ésta contenga los mismos elementos gráficos y fonéticos de la marca citada con anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos

marcas que detentan notables similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse primordialmente al grado de confusión que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los elementos reservados a favor de la marca registrada con anterioridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, pues como se apunta, los elementos nominales de una determinada marca, constituyen su signo individualizador, y la etiqueta no es más que el continente de aquellos elementos nominales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 676/76. Alexandra de Markoff Sales Corporation. 13 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres.

De las tesis jurisprudenciales antes invocadas se desprende que es necesario contar con un registro marcario para evitar que los bienes y servicios puestos en el mercado por distintos productores u oferentes sean confundidos por los consumidores, para ello hay que hacer un análisis de la marca que se pretenda registrar, ya que la confusión que puede originar una marca con relación a otra puede ser de tres tipos:

1. Fonética.
2. Gráfica.
3. Conceptual o ideológica.

Ahora bien, para determinar con precisión el tipo de confusión que puede originar una marca, es necesario hacer un análisis en el que se atienda a las semejanzas entre las dos marcas considerándolas en su conjunto, y no por elementos separados, sin que se confronten directamente las marcas, teniendo en consideración que la persona que hace la elección es un consumidor medio que no es experto sobre los bienes que adquirirá, además de hacer un análisis de la marca pronunciando rápidamente el nombre para determinar su estructura fonética, analizando la primera impresión visual que producen ambas marcas.

En el capítulo 2.5 denominado “PROPUESTA DE UN SISTEMA PARA DETERMINAR LA SIMILITUD ENTRE MARCAS”, se analizarán con detenimiento los distintos niveles de confusión que puede originar una marca, así como la manera en que debe efectuarse el análisis respectivo.

## 2.4. SANCIONES POR IMITAR UNA MARCA

Ahora bien, para las personas que incurran en alguna infracción prevista en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, como lo es en la especie la imitación de una marca, se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 214 de la citada ley, la cual dispone:

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 36 horas.

Ahora bien, en el supuesto de que la autoridad determinara una sanción a cargo de una persona por haber incurrido en una infracción, la sanción debe de reunir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, como la Suprema Corte de Justicia lo ha confirmado a través de la siguiente jurisprudencia:

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 217-228 Cuarta Parte

Página: 203

MULTAS. SU IMPOSICION DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA. De conformidad con lo que estatuye el artículo 16 de la Constitución Federal de la República, cualquier acto de afectación en el patrimonio de un gobernado o particular, como lo es en la especie de imposición de una multa, debe fundarse y motivarse, pero siempre en forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate; por lo cual, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente que en todo suceso concerniente a la imposición de una sanción pecuniaria o multa, se cumpla estrictamente con los citados requisitos de fundamentación y

motivación, de manera individualizada, prudente y adecuada, conforme a los datos que se obtengan del asunto respectivo.

Recurso de reclamación 304/87. Julieta Name de Name. 22 de abril de 1987. 5 votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra.

Séptima Epoca, Cuarta Parte:

Volúmenes 205-216, pág. 113. Recurso de Reclamación 6516/85. Moisés Magar. 19 de mayo de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra.

Asimismo, si una multa debe de estar fundada y motivada, debe de asentarse que se entiende por fundamentación y motivación, para lo cual se cita la siguiente tesis:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: VI.2o. J/43

Página: 769

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del

precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

En este orden de ideas, para la imposición de una sanción derivada de la comisión de una infracción en materia marcaria, los Tribunales Mexicanos han determinado que deben de reunir los siguientes requisitos:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Abril de 1996

Tesis: I.4o.A.91 A

Página: 417

MARCAS. DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA DECLARACION DE INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO 210, INCISO B), FRACCION II, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si la autoridad administrativa pretende declarar cometida la infracción contemplada en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe analizar si se han satisfecho o no la totalidad de los elementos establecidos en la norma, sin que pueda hablar de la comisión de la infracción precisando alguno de los elementos de dicha fracción, pero sin satisfacerlos todos; es decir, en el caso, se debe acreditar el uso de la marca parecida a otra en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos, y, además, que dicha confusión hubiera sido declarada y notificada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; lo anterior, para el efecto de lograr una

adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones que imponen sanciones por infracción administrativa y tratar, con ello, de no dejar en estado de indefensión a los posibles infractores.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 284/95. Clubes de Leones de la República Mexicana, A.C. 6 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

De las tesis jurisprudenciales antes transcritas se desprende que las sanciones impuestas por infracciones en materia marcaria deben de encontrarse debidamente fundadas y motivadas, y en el supuesto de que el ciudadano sancionado, considere que existió por parte de la autoridad exactora una violación a sus derechos, podrá acudir ante los tribunales competentes a fin de promover un juicio en contra de la dependencia exactora con motivo del acto a través del cual se le determina la multa con la que se inconforma.

#### **2.4.1. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA IMITACIÓN Y OTRAS FIGURAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Cabe hacer mención que la infracción contemplada en el artículo 213, fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial, prevé únicamente la imitación de marcas, ya que la fracción V hace referencia al uso de una marca registrada como elemento de un nombre comercial, denominación o razón social, las fracciones VI, VIII y XVII, hacen referencia a la imitación de un nombre comercial, denominación o razón social, la fracción XVI prevé la imitación de un aviso comercial, y las fracciones XIX, XX y XXI hacen referencia al ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una marca registrada, asimismo, la fracción XVIII, del dispositivo en comento, alude al uso de una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios similares o iguales; esto es, sustancialmente la fracción IV del artículo de referencia, es que en la primera fracción mencionada se utiliza una marca registrada

## 2.4.2. LA IMITACIÓN COMO DELITO

El artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial prevé las conductas que se consideran delitos, el cual dispone lo siguiente:

**Artículo 223.- Son delitos:**

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

Del dispositivo antes transcrito se desprende en primer lugar que la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, constituye un delito, y sólo requiere como requisito que la primera sanción administrativa haya quedado firme. En este sentido, como quedó asentado en el apartado que antecede, el hecho de imitar una marca con un número muy bajo de bienes, o inclusive con uno solo, constituye una infracción, por lo que si una persona fue sancionada por tal situación, y es descubierta posteriormente imitando alguna marca, su acción constituiría un delito, aunque sólo hubiesen sido dos bienes los que haya amparado con la marca imitada.

Cabe aclarar que una resolución queda firme, cuando no admitan ningún recurso en su contra, o bien, si lo admite que hubiese sido recurrida y haya sido resuelto el medio de defensa interpuesto, o que fuese consentida, de manera expresa por desistimiento, o tácitamente al no interponer ningún medio de defensa en el plazo previsto por las leyes respectivas.

En el caso de que se hubiese incurrido en un delito en materia marcaría, la instancia legal procedente es la jurisdiccional y no la administrativa, ya que la imposición de sanciones de índole penal corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## 2.5 PROPUESTA DE UN SISTEMA PARA DETERMINAR LA SIMILITUD ENTRE MARCAS<sup>36</sup>

El artículo 122 de La ley de la Propiedad Industrial,  
dispone lo siguiente:

Artículo 122.- 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 esta Ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

---

<sup>36</sup> Los ejemplos utilizados en el presente apartado fueron concebidos por el autor de la presente investigación, aún y cuando la marca TAZZA se encuentre actualmente en el mercado.

De conformidad con el artículo antes transcrito la autoridad se encuentra obligada para otorgar un registro marcario, a efectuar dos exámenes, uno de forma en el cual se deberá revisar si la solicitud de registro satisface los requisitos del artículo 121 del ordenamiento en cita, y una vez concluido dicho examen, si el peticionario del registro cumple con los mismos, se procederá a efectuar un examen de fondo, sin embargo, ni en la ley de la materia ni en su reglamento, se prevé en que consiste dicho examen, por lo que en el presente apartado se propone un sistema para determinar la similitud de marcas, el cual incluye los elementos mínimos con los que se puede efectuar el mencionado examen de fondo, otorgando así mayor certidumbre jurídica a los peticionarios de un registro marcario, ya que conocerían los elementos que consideraría la autoridad para efectuar el examen de fondo, consagrando así la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.

Asimismo, el artículo 225 de La ley de la Propiedad Industrial establece que para el ejercicio de la acción penal en materia marcaria, se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un dictamen técnico relacionado con la marca, por lo que para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica

es conveniente que dicho dictamen sea regulado en la ley con la finalidad de que se cuente con los elementos necesarios para determinar si una marca es similar a otra en grado de confusión, máxime si consideramos que el mencionado dictamen es un requisito previo para el ejercicio de la acción penal.

En los apartados que anteceden, se mencionaron algunas tesis jurisprudenciales, de las cuales se desprenden una serie de elementos comunes que se deben tomar en cuenta para determinar lo que es una marca semejante en grado de confusión, por lo que podemos concluir lo siguiente:

Existen principalmente tres tipos de confusión a través de las cuales se puede inducir al error al consumidor:

**a) Fonética.-** Cuando las marcas tienen una pronunciación muy parecida, como TAZZA (marca de café envasado) y TASA.

**b) Gráfica.-** Se presenta por la identidad o similitud de los signos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier

otro símbolo que represente una marca, este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, como el ejemplo usado anteriormente en esta investigación entre las marcas **IVIKE**, que con un diferente tipo de letra, juntando los caracteres e inclinándolos, se podría presentar como ***NIKE***, por lo que se puede confundir con la marca NIKE.

**c) Conceptual o ideológica.-** Se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una marca de otra como “Té herbal la Montaña” y “Té de hierbas de la Montaña”.

Para determinar el grado de similitud entre dos marcas, esto es, en que medida se prestan para confundirse una con la otra, se deben de atender las siguientes reglas:

1. Se debe de atender a las semejanzas entre las dos marcas considerándolas en su conjunto, y no por elementos separados.

2. La comparación que se efectúe entre las marcas debe ser atendiendo a sus semejanzas y no a sus diferencias, ya que son los elementos semejantes los que inducen al error en los consumidores, y no las diferencias entre ambas.

3. La comparación que se haga entre ambas marcas no debe ser con una confrontación directa donde se encuentren las dos marcas presentes al mismo tiempo, sino que debe ser por imposición, esto es, observando una y posteriormente la otra, ya que es así como se les presenta a los consumidores.

4. Se debe tener en cuenta que la persona que hace la elección es un consumidor medio, que no es experto sobre los bienes que adquirirá, ni tampoco una persona por debajo del nivel intelectual necesario para poder hacer una elección.

5. Se debe de hacer un análisis de la marca pronunciando rápidamente el nombre para determinar su estructura fonética, así como analizar la primera impresión visual que producen ambas marcas.

6. En el supuesto de que dos marcas se compongan además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distingan de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, ya que generalmente es la estructura fonética la que predomina al momento de que el consumidor se inclina por determinado bien.

A continuación, utilizaremos los seis pasos del método antes mencionado, para lo cual ejemplificaremos con las marcas

TAZA, marca de café envasado que estuvo a la venta al público en general, y la marca TAZZA. Para efectos del presente ejemplo, consideraremos hipotéticamente que ambas marcas se encuentran en el mercado, asimismo, le adjudicaremos una imagen para que aparezcan como marcas mixtas, en consecuencia se presentan las marcas mencionadas:



1. Se debe de atender a las semejanzas entre las dos marcas considerándolas en su conjunto, y no por elementos separados.

Esto es, al analizar las marcas que nos sirven de ejemplo, debemos considerar la marca en su conjunto, tanto la parte fonética como la imagen que es parte de ella, y no separar dichos elementos,

ya que si los separamos omitiríamos el analizar la marca en su conjunto, siendo que ésta es la forma en que se le presenta al consumidor.

**2. La comparación que se efectúe entre las marcas debe ser atendiendo a sus semejanzas y no a sus diferencias, ya que son los elementos semejantes los que inducen al error en los consumidores, y no las diferencias entre ambas.**

En este sentido, el análisis que se efectúe a las marcas en su parte nominativa deberá considerar los elementos que tienen en común, esto es, la primera marca *TAZZA* tiene cinco letras, la segunda marca *TAZA*, tiene cuatro letras, las cuales coinciden en su totalidad con la primera; ahora el hecho de que se encuentren inclinadas las letras de la segunda marca no es un elemento lo suficientemente distintivo para que se consideren dos marcas distintas, máxime si las dos amparan el mismo bien, en este caso, café envasado, en consecuencia, si ambas marcas coinciden en cuatro elementos de cinco que pueden ser considerados en la parte fonética, obvio es que las marcas son parecidas en grado de confusión.

Ahora bien, por lo que hace a la parte figurativa de las marcas, las imágenes de ambas son tazas las cuales despiden un vapor el cual evoca la idea de que contienen un líquido caliente, en este sentido, si ambas marcas protegen café envasado, y las imágenes evocan la misma idea, aunado a que la parte nominativa es muy parecida, resulta claro que ambas marcas son parecidas en grado de confusión.

**3. La comparación que se haga entre ambas marcas no debe ser con una confrontación directa donde se encuentren las dos marcas presentes al mismo tiempo, sino que debe ser por imposición, esto es, observando una y posteriormente la otra, ya que es así como se les presenta a los consumidores.**

En efecto, al momento de realizar la comparación entre ambas marcas, la persona o personas que lo efectúen deberán de observar una de las marcas como si fueran un consumidor, posteriormente, alejarán de su vista la primera marca y procederán a observar la segunda marca en las mismas condiciones que lo hicieron con la primera, una vez efectuado dicho procedimiento, podrán emitir su juicio con relación a la similitud entre las marcas analizadas.

**4. Se debe tener en cuenta que la persona que hace la elección es un consumidor medio, que no es experto sobre los bienes que adquirirá, ni tampoco una persona por debajo del nivel intelectual necesario para poder hacer una elección.**

Esto es, al momento de efectuar el estudio de comparación entre ambas marcas, la persona o personas que lo realicen, deberán de la manera más objetiva posible situarse en el papel de un consumidor común, tratando de evitar observar las marcas con un ánimo de rendir un peritaje en la materia, ya que la opinión que se emita será una vez que se haya concluido con el procedimiento de análisis que se propone, en este sentido, los que lleven a cabo el análisis de las marcas se colocarán en el papel de un consumidor promedio, y una vez terminado el procedimiento de análisis procederán a emitir su dictamen con relación a la similitud entre las marcas analizadas.

**5. Se debe de hacer un análisis de la marca pronunciando rápidamente el nombre para determinar su estructura fonética, así como analizar la primera impresión visual que producen ambas marcas.**

En este orden de ideas, al llevar a cabo el análisis de comparación entre las marcas, se deberá observar la marca TAZZA y pronunciarla tal y como se lee, posteriormente se deberá observar la marca TAZA y pronunciarla tal y como aparece, de donde resultaría que el hecho de que la primera marca contenga doble Z, no hace una diferencia sustancial en la pronunciación de ambas marcas, quizá la primer marca debido a que contiene doble Z, tendría una pronunciación mas fuerte en dicha consonante, sin embargo, la pronunciación completa de ambas marcas es prácticamente idéntica, asimismo, el impacto visual de la marca TAZZA y la marca TAZA, no difieren mas que en la inclinación de las letras y una consonante menos, la cual se encuentra en la misma posición y de manera repetida en la primera marca, por lo tanto, resulta obvio que tanto la pronunciación como el impacto visual de ambas marcas es similar, siendo parecidas en grado de confusión.

6. En el supuesto de que dos marcas se compongan además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distingan de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, ya que generalmente es la estructura fonética la que predomina al momento de que el consumidor se inclina por determinado bien.

En este sentido, una vez que se llevaron a cabo las cinco etapas que anteceden del procedimiento que se propone, es posible comparar ambas marcas por sus diferencias y no sólo por sus similitudes, en consecuencia, del análisis a las marcas en comento, se observa que en su parte nominativa son distintas en una letra, ya que la primera marca contiene doble Z, asimismo, la tipografía de ambas marcas es distinta, ya que la segunda sus caracteres se encuentran

inclinados hacia la derecha, sin embargo dichas divergencias no hacen una diferencia suficiente para que las marcas parezcan distintas, por lo que en su parte nominativa son parecidas en grado de confusión, más aún si consideramos que ambas amparan el mismo producto.

Ahora bien, por lo que hace a la parte figurativa, ambas marcas tienen un recipiente que desprende vapor, sin embargo, las dos son distintas, la segunda es más ovalada que la primera y los rastros de vapor son más largos y con mayor acentuación en los giros en su parte final, sin embargo ambas figuras evocan la misma idea, la de un café caliente, por lo que si consideramos que ambas marcas amparan café envasado, y evocan la misma idea, no son lo suficientemente distintivas, por lo que se considera que a pesar de que las figuras son distintas, son similares en grado de confusión.

El último elemento que puede presentar problemas de la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, es el hecho de que no menciona la cantidad de bienes que debe amparar la marca imitadora para que se considere una infracción, por lo tanto, se debe entender que el simple hecho de que un bien aparezca en el

mercado con una marca similar en grado de confusión, se configura la infracción prevista en la fracción que nos ocupa<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Ver apartados 1.6 y 1.7 acerca del concepto de uso y escala comercial de la presente investigación.

## CONCLUSIONES

1. A pesar de que la legislación actual considere menores conductas como delitos, en realidad los tipos penales aumentaron, ya que la fracción I del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, menciona que son delitos el reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 del mismo ordenamiento legal, esto es, son veinte distintas conductas, mas las conductas descritas en las fracciones II a VI del citado artículo 223, resultando un total de veinticinco distintos tipos penales.

2. La actual Ley de Propiedad Industrial, tiende a resarcir el daño material y la indemnización de daños y perjuicios a los afectados en caso de que se incurra en una infracción en materia de propiedad industrial, y no a la imposición de otro tipo de penas al responsable de los daños antes mencionados, tal y como se desprende del artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

3. La fracción IV del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, debería de considerar la intención de lucro, el lucro obtenido y la finalidad de especulación comercial para que se configure la infracción consistente en la imitación de una marca, ya que el término “usar” es muy ambiguo, por lo que se puede llegar a incurrir en excesos interpretativos al momento de aplicar dicho dispositivo a los casos concretos.

4. Cuando se efectúe un estudio entre dos o más marcas para determinar si son parecidas o no en grado de confusión, con el objeto de otorgar un registro marcario o bien, determinar si existe imitación o falsificación de una marca, deberá atenderse a las marcas en su conjunto a través del proceso propuesto en el apartado 2.5 de esta investigación, por lo que se concluye que el examen de fondo previsto en el artículo 122 de la Ley de Propiedad Industrial, así como el dictamen técnico contenido en el artículo 225 de la Ley de Propiedad Industrial, en el caso de que involucre dos o más marcas parecidas en grado de confusión, se lleve de conformidad con dicho procedimiento, además de que en los casos de que se impugne una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea concediendo un registro

marcarlo, negándolo, o bien una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, se lleve a cabo un dictamen de conformidad con los lineamientos propuestos en el procedimiento antes mencionado.

Lo anterior podría llevarse a cabo mediante la adición de un artículo al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prevea el procedimiento para determinar en que casos una marca es parecida en grado de confusión a otra, dicho artículo podría ser incluido en el citado Reglamento, dentro del Título IV, capítulo I del mismo, por lo cual a continuación se propone una redacción alternativa de dicho artículo:

“Artículo 70 bis.- Para llevar a cabo el examen de fondo a que hace referencia el artículo 122 de la ley, así como en los casos a que se refiere el artículo 225 de la ley, deberá de emitirse un dictamen por el Instituto, el cual considerará para determinar si las marcas en cuestión son parecidas en grado de confusión, los siguientes lineamientos:

I. Análisis de las marcas considerándolas en su conjunto, y no por elementos separados.

II. Comparación de las marcas atendiendo a sus semejanzas y no a sus diferencias.

III. Análisis de las marcas determinando su estructura fonética, así como análisis de la primera impresión visual que producen ambas marcas.

IV. Análisis del tipo de productos o servicios que amparan las marcas y la clase en que se encuentran registradas.

V. En el supuesto de que dos marcas se compongan además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse a los elementos individualizadores que las distinguen de las demás, y en su caso, a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores.

Asimismo, el Instituto considerando las circunstancias particulares del caso, podrá emitir el dictamen efectuando los análisis que considere pertinentes, sin que en ningún caso se omitan los contenidos en las fracciones I a IV del presente artículo.

5. Si bien es cierto que el artículo 225 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el dictamen técnico que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, también lo es que dicho dispositivo condiciona el ejercicio de la acción

penal al mencionado dictamen técnico, por lo que el dispositivo en comento en realidad convierte al multicitado dictamen en un requisito previo para el ejercicio de la acción penal, máxime si consideramos que la fracción VI del artículo 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dispone que es competencia de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial, por lo tanto, el dictamen técnico es en realidad un requisito previo para el ejercicio de la acción penal, ya que el Ministerio Público no podrá iniciar debidamente una averiguación previa que le permita estar en aptitud de ejercer la acción penal, debiendo integrar para estos fines, el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, si no cuenta con dicho dictamen.

## BIBLIOGRAFIA.

Amigo Castañeda, Jorge; Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; El Mercado de Valores, año LV, México, enero 1995.

Arteaga Bracho, Miguel; "Protección legal del diseño industrial en Venezuela"; Revista Propiedad Intelectual, Año 1, No. I, noviembre 1995, Venezuela.

Barrera Graf, Jorge; *Instituciones de Derecho Mercantil*; 1ª. ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 1989.

Castellanos, Fernando; *Lineamientos Elementales de Derecho Penal*; 28ª ed., Ed. Porrúa, México, 1990.

Carnelutti, Francesco; *Usucapición de la Propiedad Industrial*; Ed. Porrúa, México, 1945.

Colín Sánchez, Guillermo; *Derecho Mexicano de Procedimientos Penales*; 13ª ed., Ed. Porrúa, México, 1992.

Cruz Barney, Oscar; *El combate a la piratería en Indias, 1555-1770*; Ed. Oxford, México 1999.

Cruz Barney, Oscar; *Historia del Derecho en México*; Ed. Oxford, México 1999.

De Ibarrola, Antonio; "Cosas y Sucesiones", 6a ed., Ed. Porrúa, México 1986.

Fraga, Gabino; *Derecho Administrativo*; 30ª ed., Ed. Porrúa, México, 1991.

Gómez de Silva, Guido; "Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española"; 2ª ed. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1999.

Gómez Lara, Cipriano; "Teoría General del Proceso", Ed. Harla, México 1990.

Gómez Vega Bernardo; "Si nos interesa el desarrollo tecnológico, actualicemos en el ahora muy cambiante derecho de propiedad industrial"; Revista de Actualización Jurídica, Año 1, No. I, México, febrero 1997.

González Berlanga Héctor, "Piratería de Software, como nos afecta y como atacarla"; Revista "Boletín de política Informática", Año XIX, No. 11, México, Ags., 1996,

Gutiérrez González, Ernesto; *El Patrimonio*; 3ª. ed., Ed. Porrúa S.A., México, 1990.

Jalife Daher, Mauricio; *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*; Ed. McGraw-Hill, México 1999.

- Jiménez de Asúa, Luis; *"La Ley y el delito"*, Ed. Antonio Bello, Caracas, Venezuela.
- Lohman Luca de Tena, Guillermo; *Notas sobre los derechos intelectuales e industriales en el Código Civil*; Revista Ius et Praxis, No. 12, Marzo 1998, Lima, Perú.
- López Ávila, Francisco Humberto; Tesis de Licenciatura en Derecho, *Protección de los signos distintivos, marcas, bajo el amparo de la ley de invenciones y marcas vigentes en relación con el convenio de unión de París para la protección de la propiedad de 1883*; Universidad Panamericana, México, 1990.
- Magaña Rufino, Manuel; *Análisis de la Propiedad Industrial en México*; México, D.F.
- Mezger, Edmundo; *"Tratado de Derecho Penal"*, Tomo I, Madrid 1955.
- Michaus Romero, Martín: *"Los ilícitos penales en la propiedad industrial"*; art. cit. en la rvta de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, año 17, N. 17, México, 1993.
- Müggenburg R.V. Carlos y B. Mcknight John; *"Régimen actual de la propiedad intelectual"*, *Revista de Investigación Jurídica ELD*; Año. 17, Num. 17, México 1993.
- Nava Negrete, Justo; *Derecho de las Marcas*; Ed. Porrúa, México, 1985.
- Nava Negrete, Justo; *"El Convenio de París una utopía para los países en desarrollo (el caso de Latinoamérica)*, *Revista de Investigación Jurídica ELD*; Año 9, Num.9, México 1985.
- Rangel Medina David; *Tratado de Derecho Marcario*; Libros de México, México 1960.
- Rangel Medina, David: *"Los delitos contra la propiedad Industrial"*; art. cit. en la rvta. Jurídica anuario de Derecho del departamento de la Universidad Iberoamericana, Num. 24, tomo I, México 1995.
- Rangel Medina, David: *"Protección legal de los signos distintivos de las empresas"*; art. cit. en la rvta. Ars Iuris. México D.F. 1990.
- Rangel Medina, David: *"Los signos distintivos de la empresa en la nueva Ley de Fomento y Protección a la propiedad industrial"*; Revista jurídica de la UNAM, Tomo XLII, enero-abril 1992, México 1992.
- Rangel Ortiz Horacio; *"La Represión de la competencial destreal"*, Revista El foro; Octava época, Tomo VIII, Número 1, Primer Sum, México, 1995.
- Real academia de la lengua Española; *"Diccionario de la lengua Española, Espasa Calpe"*, Tomos III y VI, España 1981.

Restrepo Mejía, Luz María; “*La propiedad industrial*”; Revista Estudios de Derecho, años LVII-LVIII, marzo-septiembre 1995-1996, Medellín, Colombia.

Rodríguez Rodríguez, Joaquín; *Derecho Mercantil*; Tomo I, 1ª. ed., Ed. Porrúa S.A., México 1994.

Rogel Vide, Carlos; *Nuevos Estudios sobre Propiedad Intelectual*; Biblioteca de Derecho Privado, 87, Ed. J.M. Bosch. España 1998.

Rojina Villegas, Rafael; *Derecho Civil Mexicano*; Tomo III, 6ª. ed., Ed. Porrúa, S.A., México 1985.

Sepúlveda, César; *El sistema Mexicano de Propiedad Industrial: un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales*; Ed. Impresiones Modernas, México 1955.

Serra Rojas, Andrés; *Derecho Administrativo*; Tomo II, 15ª. ed., Ed. Porrúa, México 1992.

Viñamata Pachkes, Carlos; “Algunos apuntes sobre Derecho Marcario”, *Responsa*, Año 1 Num. 2, octubre 1995.

Zuccherino, Daniel R y Mitelman, Carlos O., *Marcas y Patentes en el Gatt, Régimen Legal*, Ed. Abeledo-Perrot, Argentina 1997.