



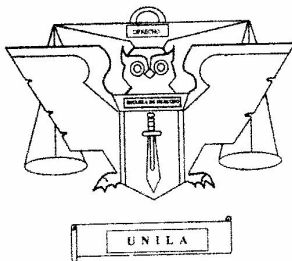
UNIVERSIDAD LATINA, S.C.

**INCORPORADA A LA U.N.A.M.
FACULTAD DE DERECHO**

**LA PIRATERÍA DE MARCAS EN MÉXICO Y LOS
MECANISMOS LEGALES PARA COMBATIRLA**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ANA MAYRA RUIZ GAONA

ASESOR: MTRO. JORGE ZALDIVAR VÁZQUEZ



MÉXICO, D.F.

2006



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.



Coyoacán México 21 de Junio de 2006

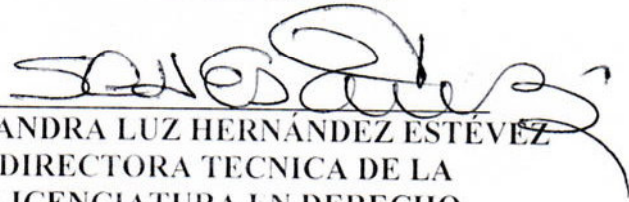
C. DIRECTOR GENERAL DE INCORPORACION
Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, UNAM
P R E S E N T E:

La C. RUIZ GAONA ANA MAYRA ha elaborado la tesis profesional titulada “La piratería de marcas en México y los mecanismos legales para combatirla” bajo la dirección del MTRO. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ para obtener el Titulo de Licenciado en Derecho.

La alumna ha concluido la tesis de referencia, misma que llena a mi juicio los requisitos marcados en la Legislación Universitaria y en la normatividad escolar de la Universidad Latina para las tesis profesionales, por lo que otorgo la aprobación correspondiente para todos los efectos académicos correspondientes.

Visión Académica sin Fronteras

ATENTAMENTE
“LUX VIA SAPIENTIAS”


LIC. SANDRA LUZ HERNÁNDEZ ESTÉVEZ
DIRECTORA TECNICA DE LA
LICENCIATURA EN DERECHO
CAMPUS SUR

Porque no obstante la indecisión, siempre hay una persona a nuestro lado que nos invita a concluir los proyectos emprendidos, quiero hacer los siguientes

AGRADECIMIENTOS:

A DIOS, por que es el principio y el fin de todas las cosas y por todas las bendiciones que he recibido.

ARTURO, porque siempre estas a mi lado y compartes tus sueños y proyectos conmigo; porque los momentos buenos son extraordinarios y los malos llevaderos; porque eres mi inspiración y motivación de cada día; porque el amor tiene significado a tu lado y porque sin tu apoyo no hubiera podido concluir este trabajo, gracias. TE AMO.

MAMÁ, no hay palabras para agradecer tus noches de insomnio y los sacrificios que hiciste no sólo por mi, si no por mis hermanas, gracias porque siempre has sido mi pilar y mi ejemplo, sin ti nada de esto habría sido posible. Gracias por alentarme a alcanzar mis sueños y por estar siempre a mi lado desde el día en que nací, gracias por ser una gran amiga pero sobretodo por ser una excelente madre.

A MIS HERMANAS: NATY, BERE y CARLA, gracias por ser como son, por estar siempre pendiente de mi, por todos esos días en que hemos reído y llorado juntas, sobretodo por eso porque siempre estamos y estaremos juntas.

A MIS SOBRINOS: CARLITOS, PEPÓN, OSCARÍN (y los que vienen...), porque sin su compañía todo sería muy aburrido, porque con sus juegos me hacen olvidar cualquier problema y porque con tan solo escucharlos mi día es maravilloso.

PAPÁ, porque no importa la distancia, siempre estás a mi lado, tanto en mi mente como en mi corazón. Gracias porque en nuestras conversaciones siempre encuentro una palabra de aliento y me recuerdas que no somos perfectos, pero sí perfectibles.

A TODA MI FAMILIA, mis abuelitas, tías y primos, porque sé que aguantar mi carácter no es fácil, pero lo están haciendo muy bien. Los quiero a todos.

A LA FAMILIA MORENO MORALES, mi segunda familia, por haberme abierto las puertas de su casa y de su corazón.

A MIS AMIGOS, sin mencionar nombres, porque todos y cada uno son especiales e importantes para mí, por sus consejos y compañía, por ser incondicionales y aligerar el camino.

A LA UNILA, por la formación profesional que recibí, por ser una opción para conseguir uno de mis sueños, porque en sus instalaciones encontré excelentes profesores e innumerables amigos y compañeros valiosos.

A MIS PROFESORES, por la instrucción recibida, con especial afecto al Lic. Jorge Zaldivar, por dirigir este trabajo.

LA PIRATERIA DE MARCAS EN MÉXICO Y LOS MECANISMOS LEGALES PARA COMBATIRLA

INTRODUCCIÓN

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.1 Propiedad Intelectual	1
1.2 Evolución de la Propiedad intelectual	6
1.3 Autonomía de la Propiedad intelectual	8
1.4 Propiedad Industrial	9
1.4.1 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial	10
1.5 Resumen	11

II. ANTECEDENTES

2.1 Antecedentes a Nivel Mundial	14
2.2 Antecedentes en México	16
a) Legislación de la Época Colonial	17
b) Legislación de la Época Independiente	20
c) Ley sobre Derecho de la Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria, de mayo 7 de 1832	21
d) Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889	22
e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, del 25 de agosto de 1903	23
f) Ley Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928	24
g) Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942	24
h) Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975	25
i) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	26

III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

3.1 Concepto de Marca	29
3.2 Concepto de Piratería	32
3.3 Figuras Afines al Concepto de Piratería	35
3.4 Funciones de la Marca	37
3.5 Aspectos Legales de la Marca	42
3.6 Clasificación de las Marcas	43
3.7 Clasificación de NIZA	48
3.8 Formas Legales de Transmisión de las Marcas	53
3.9 Competencia Desleal		
3.9.1 Significación Gramatical	56
3.9.2 Conceptos Doctrinales	57
3.9.3 Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales	58

IV. DERECHO APLICABLE EN MÉXICO

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	61
4.2 Ley de la Propiedad Industrial	62
4.2.1 Atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	66
4.2.2 Conductas Previstas Como Infracciones Administrativas	68
4.2.2.1 Supuesto General de Competencia Desleal	69
4.2.2.2 Uso Ilegal de Marca Confundible	69
4.2.2.3 Uso Ilegal de Marca como Nombre Comercial o Denominación Social	84
4.2.2.4 Uso Ilegal de Marca, Nombre Comercial y Denominación Social	85
4.2.2.5 Inducción de Confusión o Engaño	86
4.2.2.6 Comercialización de Productos con Marca Ilegal	87
4.2.2.7 Alteración de Marca	89
4.2.3 Conductas Previstas como Delitos	91
4.2.3.1 Reincidencia	91
4.2.3.2 Falsificación de Marcas	92
4.2.4 Medidas Cautelares	97
4.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	99
4.4 Código Penal Federal	102
4.5 Ley Federal de Protección al Consumidor	105
4.6 Ley Aduanera	107

V. DERECHO COMPARADO

5.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	111
5.2 Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de Mercancía Falsificada (ADPIC)	113
5.3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte Canadá-México-Estados Unidos de América (TLCAN)	118

VI. PROBLEMÁTICA

6.1 La Piratería de Marcas en México	122
6.2 Comité Interinstitucional de la Procuraduría General de la República	126
6.2.1 Efectividad de Operativos	129
6.3 Comisión Intersecretarial para la Protección Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual	133
6.4 Congreso Mundial de la Lucha Contra la Falsificación	135

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

En una economía global como en la que actualmente vivimos, la comercialización de productos se ve transformada con los diversos avances tecnológicos, y se hace necesario modificar las leyes al tiempo que se modifican las relaciones comerciales.

En este contexto resulta imprescindible contar con una legislación acorde que promueva y proteja la propiedad intelectual, entre ellos las marcas, que constituyen uno de los bienes más importantes de las empresas, pues son el medio por el cual los consumidores pueden identificar los diversos productos y servicios que circulan en el mercado.

Desafortunadamente a la par de los avances tecnológicos, nos encontramos con conductas como la piratería, que aprovechan, en el mal sentido de la palabra, estos avances para beneficiarse indebidamente del prestigio de diversas marcas, creando confusión entre los consumidores y desprestigiando a los empresarios; esto aunado a las lamentables consecuencias de tal práctica, entre las que podemos citar: el daño patrimonial en perjuicio de los titulares de las marcas pirateadas, la fuga de capital extranjero (es decir, menos inversiones), pérdida de empleos, crecimiento del comercio informal, etc., todo ello en detrimento del avance económico de México.

Es por lo expresado anteriormente que el presente trabajo tiene como objetivo, analizar las diversas disposiciones legales que existen tanto a nivel nacional como internacional, que prevén la protección a las marcas, haciendo hincapié en lo referente al combate a la piratería de la que son objeto tales signos distintivos; así como las acciones tomadas por nuestro país para frenar este tipo de competencia desleal.

Para cumplir con el objetivo referido en el párrafo que antecede, el presente trabajo se compone de seis capítulos; iniciando con una breve introducción, a fin de puntualizar cuales son las figuras que protege la propiedad intelectual y la división que

tradicionalmente tiene, para tener una idea más concreta de la protección a estos derechos y muy particularmente en dónde se encuentra prevista la protección a las marcas.

Por lo que se refiere al capítulo segundo, en él se abordan los antecedentes históricos de las marcas, tanto a nivel nacional como internacional, así como el trato que a lo largo de la historia se ha dado a los infractores. También se hace un recorrido por la diversa legislación que México ha tenido al respecto, desde la época prehispánica hasta nuestros días.

En el capítulo tercero, se tratan conceptos fundamentales que servirán de apoyo para la comprensión de los subsecuentes capítulos, entre ellos el concepto de “piratería”.

En el capítulo cuarto, se abordan de manera más concreta, las disposiciones que en materia de piratería de marcas existe en nuestro país, haciendo un análisis de las diversas disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Aduanera. Disposiciones legales que, tienen como objetivo reprimir esta lamentable conducta delictiva. También se tratarán las diversas conductas que la Ley de la Propiedad Industrial prevé como infracciones administrativas y como delitos.

Asimismo, en el capítulo quinto, se verá un análisis de derecho comparado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como los diversos tratados internacionales en materia de marcas, de los que México es parte.

Finalmente, en el capítulo sexto, se aborda la problemática existente, en el ámbito nacional e internacional, los diversos esfuerzos de instituciones públicas y privadas para poner un freno a la piratería, así como las posibles soluciones a este mal.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.1 Propiedad Intelectual

Antes de entrar al estudio de fondo de la piratería de marcas, es importante establecer en que ámbito del derecho se encuentra contemplada la protección de los signos distintivos, así como resaltar cual es la razón de que la propiedad intelectual esté tan de boga en la actualidad.

Es frecuente que al escuchar hablar de “Propiedad Intelectual”, la primera idea que viene a nuestra mente es la de asociar dicho concepto con las creaciones del intelecto relacionadas con obras artísticas y literarias, dejando fuera de nuestra concepción su ámbito de protección de todo lo relacionado con la propiedad industrial.

El profesor David Rangel, señala que “la noción de propiedad intelectual es particularmente ambigua...”¹. Refuerza esta idea lo manifestado por Roberto Garza Barbosa, al señalar que “existe cierta confusión, ya que para muchos especialistas y personas en general la propiedad intelectual denota sólo los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, las obras artísticas (y programas de cómputo) enumerados en el artículo 13 de tal ordenamiento jurídico.”²

Para tener una idea más precisa sobre la propiedad intelectual, sería conveniente citar algunos conceptos:

¹ RANGEL MEDINA, David. *Tendencias actuales de la propiedad industrial en México*, Revista de derecho privado, Año 3, número 9, México, 1992, p. 457

² GARZA BARBOSA, Roberto. *Las marcas ¿una obra de arte? (1ª parte)*, Revista Iustitia, Número 1, Monterrey, 2001, p. 3. Dicho autor, nos refiere de una manera más amplia lo relacionado con la Ley Federal del Derecho de Autor y señala que “este ordenamiento reconoce, para efectos de recibir protección de derecho de autor, las obras de los siguientes ramos: Literaria; musical, con o sin letra; dramática; danza; pictórica o de dibujo; escultórica y de carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectónica; cinematográfica; y demás audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotográfica; obras de arte aplicado que incluyen diseño gráfico o textil; y de compilación, integrada por las colecciones de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.”

- De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, la propiedad intelectual “es el concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad [...] comprende diversas especies, dependiendo del tipo de producción a que se refiera: propiedad artística, propiedad dramática, propiedad científica y propiedad literaria.”³
- Para Carlos Viñamata la propiedad intelectual “es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano.”⁴
- Pedro Labariega considera que “la propiedad, antes que una institución jurídica, es una cualidad metafísica que implica unicidad y atribución perenne de una cualidad a un sujeto. La propiedad intelectual internacionalmente engloba todo lo que es producto del intelecto humano (las artes y las invenciones en general). Deviene de la emanación de la personalidad humana.”⁵
- En el Diccionario Jurídico Espasa, encontramos que por medio de la “propiedad intelectual: el autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.”⁶

En los conceptos anteriores podemos notar la confusión a que se hace referencia en las primeras líneas de este capítulo, ya que los referidos autores limitan este concepto al aspecto artístico y literario de la creación humana, siendo que la *Propiedad Intelectual* abarca en su más amplio sentido lo que en nuestra legislación nacional se regula tanto por la Ley Federal del Derecho de Autor, así como por la Ley de la Propiedad Industrial.

³ DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa, Tomo IV, México, 1995, p. 2606.

⁴ VIÑAMATA PACHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. Editorial Trillas, Segunda Edición, México, 2003, p. 17

⁵ LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso. *Algunas Consideraciones Sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México*, Revista de Derecho Privado, Número 6, México, 2003, p. 40

⁶ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, España, 1999, p. 809

Lo anterior se relaciona con lo expresado por el jurista argentino Carlos Alberto Villalba al señalar que “la propiedad intelectual es para muchos un concepto unívoco y suficientemente acuñado, de modo tal que todo especialista se forma una idea inmediata de su contenido y significación [...] nos estamos refiriendo a un concepto que es conocido como abarcativo del derecho de autor y de la propiedad industrial, y no a la acepción más circunscrita de propiedad literaria y artística...”⁷.

Veamos las siguientes definiciones que son más completas:

- La Procuraduría General de la República establece que “bajo el concepto de propiedad intelectual se tutela a las obras literarias, artísticas, musicales, cinematográficas, fotográficas, arquitectónicas, programas de computo, entre otras (propiedad intelectual), así como lo relativo a las patentes, certificados de invención, marcas para productos o servicios, dibujos o modelos industriales y la competencia desleal (propiedad industrial).”⁸
- De acuerdo con la OMPI, “la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, permiten al creador o titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o invención.”⁹
- El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada nos brinda la siguiente definición: La propiedad intelectual es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan

⁷ VILLALBA, Carlos Alberto. *En Pro de una Definición del Concepto de Propiedad Intelectual*, Revista del Derecho Industrial, Número 42, Argentina, 1992, p. 685.

⁸ Procuraduría General de la República (consulta en INTERNET <http://www.pgr.gob.mx/index.asp>) México, 18/10/05, 2:00 pm.

⁹ *Qué es la Propiedad Intelectual*, Publicación de la OMPI, N° 450, Ginebra, Suiza. p. 1

invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos, productos y creaciones objeto del comercio.”¹⁰

- Para el profesor David Rangel Medina “por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”¹¹
- Para Rafael De Pina, la propiedad intelectual es una “especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza e identificación.”¹²

En base a estos conceptos, podemos precisar que la “Propiedad Intelectual” abarca lo siguiente:

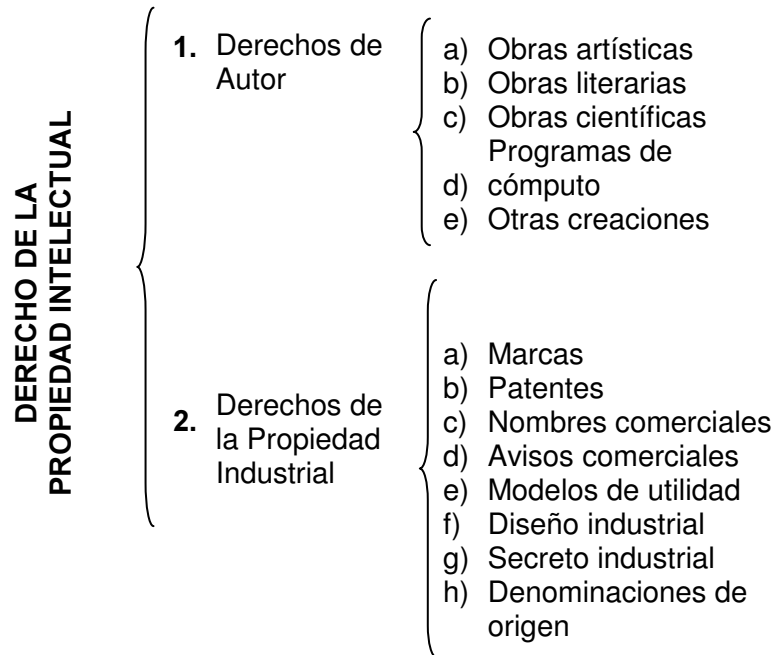
1. Los derechos y obligaciones conferidos a las personas sobre las creaciones de su mente,
2. Que esta protección es por un tiempo determinado,
3. Que la propiedad intelectual es la generalidad que se compone de dos partes, a saber:
 - a) derechos de autor, y
 - b) propiedad industrial
4. El derecho de exclusividad, ya que el titular es el único autorizado ante la Ley, para explotar comercialmente lo que se ha protegido.

¹⁰ Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. *La Propiedad Intelectual* (consulta en INTERNET <http://innovacion.cicese.mx/pi.html>), México, 10/05/05, 11:05 a.m.

¹¹ RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Ed. UNAM, México, 1998. p. 1.

¹² DE PINA VARA, Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa, Vigésimo Séptima Edición, México, 1999, p. 423

Para la mejor comprensión del tema, se representan en el siguiente cuadro sinóptico¹³:



Es decir que, mediante sus diversas figuras jurídicas, la Propiedad Intelectual, protege tanto a inventores como a comerciantes.

Pues a decir de Carlos Villalba “lo que protege el derecho es la personalidad del autor que se refleja al mismo tiempo, aunque de modo diverso, como derecho de autor, como derecho del inventor, o del titular de signos distintivos de carácter mercantil. La obra es la emanación de la personalidad del autor y, en menor grado, también la invención y las marcas. ...porque es sabido que la propiedad intelectual no protege la actividad del autor, el inventor, etc., sino una obra o una invención, es decir, el resultado concreto de esa actividad. ...pues las marcas registradas se extienden al comercio no solo de bienes industriales, sino también de la agricultura, de la ganadería y al más extenso ámbito de los servicios, y sin

¹³ CARRILLO TORAL, Pedro. *El Derecho Intelectual en México*, Plaza y Valdez Editores, México, 2002, p. 20.

embargo el marcario es uno de los derechos clásicos de la propiedad industrial”¹⁴

Por su parte Carlos Viñamata menciona que “... los derechos de propiedad industrial pertenecen al ámbito de los derechos de creación intelectual, pero a diferencia de los derechos de autor, se encuentran específicamente referidos al campo de la industria y del comercio, y por ende, se rigen por leyes diferentes [...] las autoridades encargadas de aplicar dichas disposiciones también son distintas, pues mientras la SEP se encarga del derecho de autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ocupa de los derechos de propiedad industrial...”¹⁵

Al respecto cabe la siguiente precisión; efectivamente la protección a los derechos de autor está regida por la Ley Federal del Derecho de Autor, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), órgano que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a través de la Ley de la Propiedad Industrial es el encargado de la protección de la propiedad industrial.

1.2 Evolución de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es tan antigua como el mismo hombre, pues la capacidad de creación e inventiva lo han acompañado desde sus orígenes, desde luego al paso del tiempo se hizo necesario crear sistemas de protección de la misma.

Para Edith Valdés, “El tema de la propiedad intelectual es un poco complejo, no obstante la gran importancia que ha adquirido internacionalmente, ya que se encarga de proteger y estimular legalmente

¹⁴ VILLALBA, Carlos Alberto. *Op. Cit.* p. 690-693.

¹⁵ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *Op. Cit.* p. 157.

toda la creatividad e inventiva del hombre, que repercute en los ámbitos políticos, económicos y sociales de las naciones. A partir de unos diez años a la fecha, con motivo del gran adelanto tecnológico y el impulso del intercambio comercial entre naciones, en los tratados, convenios y acuerdos internacionales se han ido perfeccionando lineamientos legales aplicables a la propiedad intelectual, que sirven de guía para las legislaciones internas de los países aún cuando no son miembros de dichos pactos.”¹⁶

Siguiendo con la misma tónica Alberto Bercovitz señala que, “La propiedad intelectual está sufriendo cambios sustanciales, debido fundamentalmente a las profundas mutaciones de la realidad que es objeto de regulación en este sector del ordenamiento jurídico. Ante todo salta a la vista la extraordinaria importancia que han adquirido en el mundo actual los bienes inmateriales protegidos por la propiedad intelectual. La tecnología ha pasado a ser el factor fundamental del desarrollo económico. Se dice que estamos en la era o en la revolución tecnológica. Las marcas y los signos distintivos de las empresas constituyen un factor preeminente en el mercado. Y junto a la revolución tecnológica cabe hablar de la revolución del ocio, en la que las industrias dedicadas a satisfacer las necesidades del ocio –música, cine, literatura, teatro, televisión, videos, etcétera– tienen cada vez más importancia social y económica de primera magnitud.”¹⁷

Como podemos ver la comercialización de la ciencia y la tecnología, ha incrementado la necesidad por la armonización de los regímenes jurídicos de protección por los resultados de las actividades científico-tecnológicas, es decir, la armonización de la propiedad intelectual. “Si no se concibieran a la Ciencia y a la Tecnología como mercancías, en tanto que

¹⁶ VALDEZ PONCE, Edith. *Introducción a la Propiedad Intelectual*, Revista Themis, Número 1, México, 2000, p. 100, 102.

¹⁷ BERCOVITZ H.C., Alberto. *Tendencias Actuales de la Propiedad Intelectual*, Revista de Derecho Privado, N° 9, México, 1992, p. 427.

determinantes de ventajas comparativas, creación de competitividades, y la promoción del crecimiento económico y el desarrollo, entonces el derecho como ciencia justificadora de la existencia del Estado, y por consiguiente protectora de los bienes del Estado y de sus ciudadanos, no tendría sentido en un orden jurídico internacional, cuya manifestación particular es, en nuestro caso, la propiedad intelectual.”¹⁸

1.3 Autonomía de la Propiedad Intelectual

Derivado de los mismos adelantos tecnológicos que estamos viviendo y de la importancia que tiene su protección.

Cabe señalar que aun cuando “desprendidas tanto de las normas tradicionales del derecho civil¹⁹ como de las correspondientes al derecho mercantil, las disposiciones reguladoras del derecho de la propiedad industrial, lo mismo que las del derecho de autor, a la fecha han cobrado una verdadera autonomía legislativa. Por otra parte, la producción doctrinaria del estudio de estas instituciones jurídicas también acusa una indiscutible independencia científica de tales estudios, con metodología, sistemas y acomodo en forma independiente respecto de las tradicionales disciplinas jurídicas en donde han tenido su origen y con las cuales conservan la natural interrelación que existe entre todas las ramas de la ciencia jurídica, considerada como un todo. ... en todos los países han sido publicadas numerosas obras jurídicas que atañen a estudios generales sobre derechos de autor y propiedad industrial.”²⁰

¹⁸ Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. *Colección Estudios de Propiedad Intelectual, Temas Varios I*. Editorial Themis, México, 1997, p. 92.

¹⁹ En relación con los derechos de autor, estos se encontraban regulados en el Título Octavo del Código Civil para el Distrito Federal, bajo el nombre “De los derechos de Autor” y comprendía de los artículos 1181 al 1280, mismos que fueron derogados al crearse la Ley Federal del Derecho de Autor.

²⁰ RANGEL MEDINA, David. *Op. Cit.* p. 17.

Además existen numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, que se especializan en la materia, y entre las que podemos mencionar a las siguientes:

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) www.impi.gob.mx
- Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_459_indautor
- Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Intelectual, A.C. (AMPPI) www.amppi.org
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por sus siglas en inglés World Intellectual Property Organization (WIPO), cuyas páginas en Internet son www.OMPI.org y www.wipo.int respectivamente.
- Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) www.asipi.org
- Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA)
- Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI) www.aippi.es
- Internacional Trademark Association (INTA) www.inta.org
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) www.oepm.es
- United States Patent and Trademarks Office (USPTO) www.uspto.gov

En las referidas páginas de Internet se puede acceder a información relacionada con la propiedad intelectual, que va desde la definición de cada concepto que se protege, las tarifas a pagar para obtener protección, hasta artículos especializados en la materia y requisitos para unirse a las organizaciones no gubernamentales.

1.4 Propiedad Industrial

Para Eduardo Castrejón por propiedad industrial “deberá entenderse [...] el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo

comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular.”²¹

Por su parte el Diccionario Jurídico Mexicano es omiso sobre el particular y nos remite a marcas, nombre comercial y patentes,²² situación que nos parece por demás grave, pues es en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en dónde podemos encontrar uno de los máximos centros de investigación en el ámbito del derecho en nuestro país y no sólo eso, es en su biblioteca en donde se encuentra un importante acervo jurídico de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema.

1.4.1 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial

El Doctor Eduardo Castrejón nos menciona lo siguiente: “... para establecer la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial es indispensable establecer si las instituciones que conforman este ámbito jurídico pueden y deben ser consideradas como bienes susceptibles de derechos reales. Es indiscutible que las invenciones [...] y por supuesto las marcas, reúnen por sí mismos los elementos característicos de los derechos reales, es decir aquellos derechos que tiene una persona sobre una cosa [...] tan es así que la propia legislación de la materia permite el uso, goce y disposición de tales instituciones, elevándola a rango de bienes patrimoniales de su titular. Consecuentemente se puede afirmar que **la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial es la de un derecho real** (énfasis agregado). Cabe mencionar que dichos derechos reales por su naturaleza y regulación legal deben de ser considerados como sui géneris, ya que [...] los derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a condicionantes jurídicas para su existencia.”²³

²¹ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Editorial Cárdenas editor distribuidor, México, 2003, P. 7

²² Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Op. Cit. p. 2606.

²³ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. *Op. Cit.* p. 7

1.5 Resumen

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	PROPIEDAD INDUSTRIAL	DERECHOS DE AUTOR
Ley que lo regula	Ley de la Propiedad Industrial	Ley Federal del Derecho de Autor
Objetivo principal de la Ley	<p>Se encuentra previsto en su artículo 2°:</p> <p>I. Establecer las bases para que , en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;</p> <p>II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;</p> <p>III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;</p> <p>IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;</p>	<p>Art. 1. La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.</p>
	<p>V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y</p> <p>VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.</p>	

	PROPIEDAD INDUSTRIAL	DERECHOS DE AUTOR
Ley que lo regula	Ley de la Propiedad Industrial	Ley Federal del Derecho de Autor
Concepto doctrinal		“Conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.” ²⁴
Concepto Legal		Art. 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.
Objetivo	Proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo	Fomentar y recompensar la actividad creativa.
Algunas actividades que protege	Signos distintivos, patentes, diseños industriales, variedades vegetales, etc.	Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, etc.
Autoridad Administrativa	Secretaría de Economía	Secretaría de Educación Pública

²⁴ RANGEL MEDINA, Op. Cit. p. 111.

	PROPIEDAD INDUSTRIAL	DERECHOS DE AUTOR
Ley que lo regula	Ley de la Propiedad Industrial	Ley Federal del Derecho de Autor
Organismo encargado de aplicar la ley	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)
Naturaleza jurídica del organismo	Organismo descentralizado ²⁵ de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propio	Órgano desconcentrado ²⁶ de la Secretaría de Educación Pública

²⁵ La descentralización consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la Administración central una relación diversa de la jerarquía.

²⁶ Recordemos que la desconcentración administrativa consiste en la delegación de facultades de los órganos superiores (en este caso la SEP) a favor de los órganos inferiores internos de la misma Administración (es decir, INDAUTOR), pero que en todos los casos quedan sujetos al poder jerárquico de la autoridad central. Con tal delegación las autoridades superiores se descargan de una buena parte de las múltiples labores de su competencia y permite a las autoridades de nivel inferior tomar decisiones rápidas y oportunas en beneficio de la agilidad y eficiencia en el despacho de los asuntos y consecuentemente en beneficio de los administrados. FRAGA, Gabino. *Derecho Administrativo*. Editorial Porrúa, México, 1975, p. 199.

II. ANTECEDENTES

2.1 Antecedentes a nivel mundial

Aunque la protección al ingenio y la creatividad es una práctica muy antigua; por desgracia no existen muchas referencias que la documenten. Tal y como la conocemos en la actualidad, la protección a los productos del intelecto se inicia a finales del siglo XIII.

El concepto tradicional de marca, como signo distintivo que indica que determinados productos o servicios han sido elaborados o proporcionados por una persona o empresa específica, es un concepto mundialmente reconocido en la actualidad, pero “el origen de las marcas se remonta a la antigüedad, cuando muchos artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en los productos que elaboraban con finalidad artística o utilitaria”²⁷.

Al respecto, nos dice Jorge Kors que “... el sistema de las marcas en la Edad Media exigía la identificación por medio de signos o marcas a todas las corporaciones y, al mismo tiempo, determinaba la obligación para los comerciantes de aplicar una marca de identificación a todos los productos que vendían. De este modo, la marca medieval era obligatoria tanto para la producción como para el comercio, y esto en beneficio del consumidor, a quien se le facilitaba el derecho de reclamo, ya sea por la mala calidad o por el mal funcionamiento de los productos.”²⁸

También tenemos que “una forma de protección bastante antigua y de la cual se tiene alguna referencia, es la otorgada por las indicaciones geográficas que adoptaron los gremios de artesanos para distinguir sus productos. Por ejemplo en Francia, en el siglo XIII, un edicto prohibía

²⁷ ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. *Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N° 107, México, 2003, p. 642.

²⁸ KORS, Jorge Alberto. *El Derecho de las Marcas entre el Derecho de la Competencia y el Derecho del Consumo*, Alegatos, N° 44, México 2000, p. 142.

usar la palabra SAISSON, nombre de una región de Francia, en los toneles de vino de AUXERRES, nombre de otra región francesa”.²⁹

De igual manera existe referencia de reglamentaciones o prohibiciones en relación con otros derechos de propiedad industrial, por ejemplo a principios del siglo XV, en 1421, en la ciudad de Florencia, un arquitecto de nombre Filippo Brineleschi, solicitó y le fue otorgado por el Estado un “privilegio” temporal para usar por tres años en forma exclusiva un diseño de una barca para transportar mármol a la Catedral de Florencia, que es considerado por algunos autores, como uno de los antecedentes inmediatos de nuestro concepto moderno de patente.

En el año de 1592, en pleno Renacimiento, Galileo Galilei solicita al Duque de Venecia una garantía por lo que el llama un “privilegio” o derecho de hacer y usar su máquina para elevar agua e irrigar tierra con pequeño gasto y gran conveniencia, pues argumentaba que ella le había infringido gran trabajo y grandes gastos como para que sea hecha “propiedad común de todos”.

Asimismo “En Inglaterra, en 1623 la autoridad condenaría a la horca a aquellos que se atrevieran a innovar los procesos para la fabricación de medias. Sin embargo, 70 años después, esa misma autoridad prohibiría la exportación de esos telares ya que le proporcionaban una ventaja extremadamente importante frente a talleres artesanales de otros países”³⁰.

De lo anterior podemos ver como se fue privilegiando la propiedad intelectual y de esa forma también, sacar provecho de la misma, “de algún modo, estos sucesos vistos en retrospectiva prefiguran los inicios de lo que se conocerá siglos después como la Revolución Industrial, de ahí que no resulta casual que sea precisamente en Inglaterra, a finales de la séptima década del siglo XVIII, en donde se encuentre por primera vez la palabra

²⁹ ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. *Las Denominaciones de Origen, Estudio Comparado*, Ed. EDUVEN, Caracas, Venezuela, 1992, p. 19.

³⁰ HEILBRONER, Robert L. *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*, Ed. Aguilar, Madrid, España, 1977, p. 24.

“patente” en documentos que aluden a determinados derechos reales adquiridos”.³¹

2.2 ANTECEDENTES EN MÉXICO

En opinión de Jaime Álvarez Soberanis, en el derecho precortesiano “La marca se origina históricamente para identificar el origen de los productos, es decir, la persona misma del fabricante o productor, o sea que aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia.”³²

En el periodo histórico que nos ocupa no existen disposiciones legales en materia de marcas, pero esto no quiere decir que las marcas propiamente dichas no hayan existido, ya que las investigaciones arqueológicas han podido descubrir los rasgos distintivos de los diversos instrumentos utilizados por los pueblos autóctonos, y como atinadamente señala Francis C. Brown³³ el origen y funciones de la marca están profundamente arraigados en la historia, pues es bien conocida la función de los símbolos heráldicos que indicaban la filiación y el origen de una familia en particular, igualmente los escudos de varios clanes de Escocia e Irlanda cumplían una función semejante. Este autor también menciona que, cuando se llega al aspecto comercial de las cosas, tenemos los sellos o señales de los artesanos que indicaban su membresía en cierto gremio y últimamente tenemos los símbolos que indicaban que un producto se origina en una determinada empresa comercial.

Como sabemos, la historia de nuestros antepasados es reconocida por el adelanto que alcanzaron en el campo de las ciencias y las artes, de su avanzada cultura dan testimonio “...la industria textil incrementada por el hábil manejo de los telares, que produjo telas de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebrería; la fabricación de

³¹ Ibídem. P. 30.

³² ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 61.

³³ Ibídem. p. 62.

vasijas de barro para servicio y adornos del hogar, así como los numerosos y variados objetos que los antiguos mexicanos vendían en los mercados.”³⁴

Lo anterior se ve complementado con lo señalado por el profesor Justo Nava, quien nos dice que “los indígenas eran poseedores de una tecnología que cubría sus necesidades o factores económicos y por lo tanto su alto grado de perfección en las artes e industrias...”, además señala que “es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero sí atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos”.³⁵

En lo que respecta al ordenamiento jurídico, en este período, las marcas existentes no tenían respaldo legal que las protegiera, no obstante la falsificación de las medidas era castigada con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de las mismas.

a) Legislación de la Época Colonial

En este período en particular, existen datos acerca del uso de las marcas y de disposiciones que se refieren a las mismas, sólo que se trata de marcas con funciones mucho más limitadas que las que desempeñan las marcas actualmente, el profesor Rangel Medina³⁶ nos proporciona una lista detallada de dichos ordenamientos:

- Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Márquez de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.
- Cédula Real del 1° de octubre de 1733 sobre platería.

³⁴ RANGEL MEDINA, David. *El Nuevo Derecho de Marcas Mexicano*. Revista El Foro, N° 2, México, 1991, p. 253-254.

³⁵ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*, Ed. Porrúa, México, 1985, p. 3-10.

³⁶ RANGEL MEDINA, David. *El Nuevo Derecho de Marcas Mexicano*. Op. Cit. p. 255.

- Ordenanzas del Virrey Fuenclara de 1746 estableciendo el empleo de marca obligatoria en las piezas que labren los plateros.
- Ordenanzas de Ensayadores dadas en México el 7 de julio de 1783, confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez en diciembre del mismo año.
- Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia a marcas de control estatal, como las que hoy se designan como “marcas obligatorias”.
- Marcas de fuego usadas por las corporaciones monásticas en los libros, para cumplir con las bulas expedidas por Pío V y Sixto V, que excomulgaban a los que robasen libros de las bibliotecas.

El mismo profesor Rangel, nos dice que “esta práctica tiene interés como un antecedente de las marcas colectivas y constituyen una importante muestra de las marcas para impresiones y publicaciones, ya que no sólo señalaban la procedencia del convento o escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación o imprenta”³⁷.

En la Época Colonial encontramos antecedentes en el comercio de la Nueva España de los siglos XVI a XVIII, en el que la falsificación de la marca se castigaba con terribles sanciones penales y pecuniarias, al respecto Maillard Marafy menciona que “los edictos de represión se sucedieron en provecho de tal o cual corporación; penas draconianas eran promulgadas, pero ni la horca ni la vergüenza pública intimidaron a persona alguna; pues eran de desproporción manifiesta con el delito, no siendo aplicadas”³⁸

El profesor Justo Nava³⁹, apunta que es de particular Interés lo que previó el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, pues en su artículo 30 intitulado “Penas de los que

³⁷ Idem.

³⁸ DE MARAFY, Maillard. *Le cie. Grand Dictionnaire International de la Propiete Industrielle*, citado por NAVA NEGRETE, Justo. *Op. Cit.* p. 27.

³⁹ Ibidem. p. 12-13.

falsificaren marcas o despachos”, dispuso que, “Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y Despachos, se castigarán los autores y los cómplices de este grave delito con las penas que van prefinidas en el citado artículo diez y ocho de este Reglamento...” y este artículo preveía como penas de, “confiscación de cuanto les pertenece en los buques y cargazones; la de cinco años de presidio en uno de los de África; y la de quedar privados para siempre de hacer comercio en Indias...”, asimismo en las Ordenanzas de 1653, en los capítulos 7º y 8º se expresa: “... El que contramarcare o falseare la marca de otro, incurre en las penas por derecho establecidas, contra los que tal hacen, para que se ejecute en sus personas y bienes”.

En las diversas leyes de la Recopilación se hace mención a varias disposiciones sobre marcas que se encuentran en la Curia Filípica en el libro I, comercio terrestre, capítulo VII, y en la ley 2, título 7, partida 5; que señalan que: “No se podía usar de ajena marca cuando de ello resultaba interés a aquel cuya era o podía ser defraudado en ella, como si fuese artífice experto y aprobado o fidedigno mercader, que la tenía peculiar y no el que quería usar de ella, para que compraren de él, creyendo que la cosa era de otro. El que usaba de marca o nombre falsamente incurría en la pena de los falsarios, habiendo en ello fraude o malicia, la cual pena era arbitraria según las circunstancias del caso; el juez, podía de oficio prohibir que usase de la marca de la marca de otro para evitar la confusión.”⁴⁰

Las anteriores, fueron algunas de las medidas que tomó España después de la Conquista, con el fin de ejercer un riguroso control del comercio en sus colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

⁴⁰ Ibidem. p. 15.

b) Legislación de la Época Independiente

Al principio de la etapa independiente las marcas estaban reguladas y protegidas en el Código de Comercio, y los delitos relacionados con ellas en el Código Penal.

Justo Nava nos dice que “después de la independencia de México, completada en 1821, aún se continuaban aplicando las antiguas leyes españolas, tal es el caso de las Ordenanzas de Bilbao, las cuales regían a la materia mercantil, además se aplicaba el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, ambas conformaban la legislación y jurisprudencia en México.

Dentro de las Ordenanzas de Bilbao, vigentes hasta el año de 1884, únicamente se hacen algunas alusiones o referencias de las marcas, pero no como una verdadera regulación, pues se refiere a la marca como un signo o medio material que se empleaba para indicar la procedencia de las mercancías, pero fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.”⁴¹

Otra norma que reguló la materia mercantil fue el Código de Comercio de 1854, expedido por el presidente Antonio López de Santa Ana, el cual solo estuvo vigente durante dos años; en dicho ordenamiento tampoco se encuentra una regulación específica en cuanto a las marcas, pero de su texto se desprende que la marca era un medio de prueba de propiedad para los dueños de las mercancías, así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de éstas.

Debido a la evidente falta de legislación referente a las marcas, los Tribunales sometían todo lo referente a la marca a la Propiedad Literaria y Artística, que se encontraba regulada por el Código Civil, en sus artículos 1351 y 1357, todo lo cual era un error, pues si bien ambas

⁴¹ Ibidem. p. 52.

materias comparten similitudes, no se pueden considerar como materias que puedan registrarse por una sola ley, cuando son materias con rasgos muy específicos y característicos.

El Código de Comercio del 20 de julio de 1884, es el primero en incluir un capítulo titulado “De la Propiedad Mercantil”, en el cual por primera vez se regulan en forma específica las Marcas de Fábrica, además se consideró que las normas sobre Derecho de Propiedad Industrial, en especial las Marcas, nombres comerciales y muestras, son de naturaleza mercantil y por lo tanto debían estar reguladas por el Código de Comercio. Esta ley establecía que “la falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señale el Código Penal”.

Dicho Código pretendió salvaguardar la propiedad de las marcas a favor de sus titulares, pues se establecían los casos en los cuales existía la usurpación de marcas:

1. Cuando se use una marca enteramente igual a otras;
2. Cuando resulte gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repitan en otras, aunque ésta anuncie a un propietario diferente;
3. Cuando la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con la otra;
4. Cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y
5. Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

Además fijaba un término de un año contado desde el día en que se conocía la usurpación de las marcas para reclamar las acciones civiles y de dos meses para reclamar la acción penal.

c) Ley sobre Derecho de la Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria, de mayo 7 de 1832

Mientras el profesor Justo Nava Negrete hace un estudio minucioso de la aparición de las marcas en nuestro país, remontándose a la época prehispánica, para Carlos Viñamata⁴² el

⁴² VIÑAMATA PACHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. Editorial Trillas, Op. Cit. p. 158.

primer antecedente de alguna reglamentación sobre marcas en nuestro país, lo constituye la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria, del 7 de mayo de 1832.

Contrasta con lo anterior, la opinión del Lic. Jalife Daher⁴³ al mencionar que en nuestro país, la regulación autónoma de las marcas se remonta a la llamada Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.

Eduardo Castrejón menciona que dicha Ley es el antecedente más remoto de esta materia y que “este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unos cuantos preceptos sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio.”⁴⁴

d) Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889

A pesar de su importancia, por ser el primer texto legislativo especializado en la materia, dicha ley presentaba serias deficiencias, las cuales se han ido superando con las posteriores legislaciones. No obstante con esta ley “se empieza a legislar con un sentido técnico en la materia”.⁴⁵

Este ordenamiento estaba integrado por 19 artículos, dentro de los cuales se incluía, en su artículo 1 la definición de marca de fábrica como “cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”. El titular de una marca, ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una Marca de fábrica, el interesado

⁴³ JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, México, 1999, p. 111.

⁴⁴ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. *Op. Cit.* p. 44.

⁴⁵ VIÑAMATA PACHKES, Carlos. *Op. Cit.*, p. 158.

iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en la Ley.

Enunció la existencia de falsificación de marcas de fábrica, en su Artículo 16, estableciendo dos supuestos:

- I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad está reservada.
- II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios. También es importante destacar que en este ordenamiento legal, a las marcas se les atribuía una vigencia indefinida⁴⁶.

e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903

Nos dice Carlos Viñamata⁴⁷ que esta ley se publicó el 25 de agosto de 1903, con una gran influencia del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883. Esta legislación define a la marca como “el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.”

Este ordenamiento estableció un procedimiento especial para las acciones civiles o penales, introdujo los delitos relativos a las marcas y las correspondientes sanciones, a saber: falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales; imponiendo sus propias penas, como prisión y multa o una u otra pena al usuario ilegal de las marcas.

⁴⁶ JALILFE DAHER, Mauricio. *Op. Cit.*, p. 111.

⁴⁷ VIÑAMATA PACHKES, Carlos. *Op. Cit.*, p. 158.

También limitó la vigencia de las marcas a 20 años⁴⁸, mismos que podrían ser renovables, que fue el esquema seguido por las legislaciones que le sucedieron.

f) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928

En opinión de Carlos Viñamata en esta ley “ya se contienen conceptos modernos de la propiedad industrial”⁴⁹, de su texto se desprende el siguiente concepto: “la marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.”

Asimismo encontramos que, los derechos otorgados a los titulares son entre otros: ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo; el nuevo adquiriente de la marca no tenía acción penal en contra de quienes falsifiquen, imiten o usen ilegalmente su marca, sino pone su nombre propio en su marca y de manera optativa el del antiguo propietario.

g) Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942

En 1942 se expide la primera ley en la materia que conjuga en un solo ordenamiento las disposiciones relativas a las patentes y a las marcas: La Ley de la Propiedad Industrial que abrogaba las Leyes de Patentes de Invención y la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, la cual “estuvo vigente por 33 años dando una protección muy amplia estos derechos. Se puede considerar que fue una reglamentación acorde con la época y la tendencia internacional, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones.”⁵⁰

⁴⁸ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit., p. 111.

⁴⁹ VIÑAMATA PACHKES, Carlos. Op. Cit., p. 158.

⁵⁰ Idem.

Bajo esta Ley se inicia el procedimiento propiamente contencioso para dirimir disputas o sancionar violaciones a la Ley en el que interviene la autoridad administrativa. Con anterioridad, era directamente el Juez el encargado de dar seguimiento a los recursos de inconformidad de los particulares, recabando a través del ministerio público los datos e informes que debía proporcionar el Departamento de la Propiedad Industrial. A partir de esta Ley, la figura de declaración administrativa emitida por el Departamento de Propiedad Industrial será esencial para iniciar un procedimiento contencioso.

Este ordenamiento en cuanto a la definición, la adquisición del derecho y lo que puede constituir una marca conserva los conceptos de la ley anterior. Estableció infracciones en materia de patentes, pero en materia de marcas estableció delitos, los cuales eran la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca.

h) Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975

La ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, fue abrogada el 30 de diciembre de 1975, por la entrada en vigor, el 11 de febrero de 1976, de la Ley de Invenciones y Marcas, “debido a que en esa década (1975-1985) la corriente político económica de nuestro país se inclinaba abiertamente hacia la rectoría del Estado, con un amplio impulso a la inversión nacional y una estricta regulación a la extranjera [...] la consecuencia fue que varios países cayeron en una espiral inflacionaria [...] en la que México no fue la excepción.”⁵¹

Esta legislación define a las marcas de productos y a las marcas de servicios, las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie.

⁵¹ Idem.

La ley en comento dividió en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones contempladas en ese rubro (sanciones pecuniarias), y las de índole penal previstas por la comisión de delitos (penas de privación de la libertad).

En el año de 1987 se realizan reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, con las que además de incorporarse conceptos novedosos relacionados con las áreas de protección se incorporan sanciones contra actos que signifiquen competencia desleal.

i) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y estuvo vigente del 28 de junio de 1991 al 30 de septiembre de 1994; dicha ley no tuvo un reglamento propio y se basaba en lo que no se opusiera a ella en el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988.

Según apunta Roberto Rosas⁵², esta ley logró conformar, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un marco jurídico verdaderamente moderno comparable al existente en los países con los que México ha mantenido una extensa relación comercial, como son lógicamente Estados Unidos de América y Canadá, pero también con los europeos, entre otros.

En dicha ley se incluyen importantes innovaciones como son las siguientes:

1. Se da una definición única, en la cual se incluye a las marcas de productos y las de servicios.

“Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”⁵³

⁵² ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. Op. Cit., p. 667

⁵³ Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

2. De forma expresa se protegen las marcas notoriamente conocidas, incluyéndose en la lista de los signos que no pueden ser registrados como marca.
3. Para mantener vigente el registro de una marca, la ley acepta causas que justifiquen el no uso de la marca, esto a juicio de la Secretaría (artículo 130).
4. Establece de forma enunciativa una lista de los signos que pueden constituir marca, dentro de los cuales se incluyen las formas tridimensionales, pero para ser registrables deben ser estáticas, es decir, no deben ser animadas o cambiantes (artículos 89 y 90).
5. Para la renovación del registro de una marca ya no es necesario que se compruebe el uso de la misma, basta que se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha usado ininterrumpidamente en los productos o servicios que se aplica (artículo 134).
6. También, como lo señala Roberto Rosas,⁵⁴ se previó el establecimiento de una institución administrativa especializada en el sistema de propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de toda legislación relativa a la propiedad industrial.

Se establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano auxiliar de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para coadyuvar en materia de propiedad industrial, pero es creado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, estableciéndose como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

⁵⁴ Idem.

En las reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 se determina que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que se va a encargar de fomentar, impulsar y proteger los derechos de propiedad industrial, ante éste se van a tramitar y en su caso otorgar: patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos industriales, emitir declaratorias de protección de denominaciones de origen, publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y todo lo relacionado con el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; también es el encargado de substanciar todos los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas.

El 13 de julio de 1994 fue aprobado el decreto por el que se reformó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994. El nombre de la nueva ley vuelve a ser Ley de la Propiedad Industrial, nombre que conserva hasta la fecha.

III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

3.1 Concepto de Marca

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las marcas son “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos de su misma clase y especie.”⁵⁵

Para De Pina Vara, la marca es el “signo o medio material de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares determinados productos o servicios. // Signo distintivo de los artículos fabricados o vendidos, o servicios suministrados, por una empresa cuyo uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Las marcas pueden clasificarse en industriales, las empleadas por el fabricante de los productos; comerciales, las usadas por el que los vende. La ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente también las llamadas marcas de servicios. En relación con su formación, las marcas pueden ser nominativas, emblemáticas o mixtas. Son nominativas las que se forman con una denominación; las marcas emblemáticas, con signos, símbolos o figuras.”⁵⁶

En el Diccionario Jurídico Mexicano⁵⁷ encontramos las siguientes definiciones de marca:

1. (En singular, del alemán mark) Señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa un animal o una persona, p.e., en un esclavo, para distinguirlo o saber a quién pertenece.
2. Definición técnica. Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquéllos medios capaces de presentarlos

⁵⁵ Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Op. Cit., Tomo IV, p. 2079

⁵⁶ DE PINA VARA, Rafael. *Diccionario de Derecho*. Op. Cit., p. 366-367.

⁵⁷ Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Op. Cit., Tomo II, p. 2079

gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o e su misma clase o especie.

En el Diccionario de la Lengua Española⁵⁸ encontramos la siguiente definición:

Marca. (Del b. lat. marca, y este del germ. *mark, territorio fronterizo; cf. nórd. mark, a. al. ant. marka).

1. f. Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia.
2. Marca de fábrica. f. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.
3. Marca registrada. f. Marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal

En opinión del profesor Rangel Medina, una marca es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”⁵⁹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos dice que “una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de los demás. Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los colores únicos, los rasgos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), los signos sonoros (sonidos), y los signos olfativos (olores). Sin embargo muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como una marca y por lo general admiten

⁵⁸ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española* (consulta en INTERNET www.rae.es) México, 28/12/05, 10:00 am.

⁵⁹ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*, Op. Cit., p. 146.

únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.”⁶⁰

Para el maestro Jalife “la marca es un código de identidad instantáneo, que concentra toda la información relativa al producto o el servicio. Es la memoria del producto.”⁶¹

Para el autor argentino Jorge Kors “una marca es toda palabra, figura o signo que tienen una capacidad distintiva que permite diferenciar productos y servicios. Gracias a ella su titular obtiene una situación de privilegio en un sector del mercado basado en la fidelidad del consumidor a su producto o a su servicio.”⁶²

En opinión de Roberto Rosas, “una marca es un signo distintivo que indica que determinados productos o servicios han sido elaborados o proporcionados por una persona o empresa específica”⁶³.

Por lo que respecta al concepto legal, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la siguiente definición: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

En relación con este último concepto, el maestro Jalife nos dice que la inclusión de definiciones dentro de los cuerpos normativos es un recurso que ha cobrado aceptación recientemente, como una forma para orientar la interpretación de casos que puedan no estar previstos en las hipótesis que los demás preceptos legales incorporan, y en esta definición en particular apunta que “...la LPI aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el

⁶⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*El secreto está en la marca*”, Serie “*La Propiedad Intelectual y las empresas*”, número 1, 2003, Ginebra, Suiza. p. 3.

⁶¹ JALILFE DAHER, Mauricio. Op. Cit., p. 566.

⁶² KORS, Jorge Alberto. Op. Cit., p. 141.

⁶³ ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. Op. Cit., p. 642.

signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.”⁶⁴

3.2 Concepto de Piratería

Cabe resaltar que tradicionalmente se ha utilizado el término “PIRATA” para referir los asaltos a las naves marítimas en alta mar, lo cual podemos ver aún en tratados internacionales y en nuestro propio Código Penal, sin embargo en los últimos años, ha sido también empleado para referir el más grave atentado de que son objeto los derechos de propiedad intelectual, por supuesto entre ellos las marcas, veamos las siguientes definiciones:

Para De Pina, “pirata es la persona que comete actos de piratería, es un ladrón de los mares”, por lo que se refiere al concepto de piratería, este autor la define como “el delito que tiene por escenario la extensión de los mares y que constituye un atentado contra los bienes y las personas, ejecutado con barcos armados al efecto. Estos actos de encuentran definidos con arreglo a principios de derecho internacional generalmente aceptados por las naciones...”⁶⁵

Las definiciones que nos presenta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁶⁶ son las siguientes:

Pirata.

1. Adj. Clandestino.
2. Com. Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar.
3. Com. Persona cruel y despiadada.

⁶⁴ JALILFE DAHER, Mauricio. Op. Cit., p. 107.

⁶⁵ DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit., p. 406

⁶⁶ Real Academia Española. Diccionario *de la Lengua Española* (consulta en INTERNET www.rae.es) México, 28/12/05, 11:10 am.

Piratería. (De piratear).

1. f. Ejercicio de pirata.
2. f. Robo o presa que hace el pirata.
3. f. Robo o destrucción de los bienes de alguien.

Edición Pirata.

1. f. La llevada a cabo por quien no tiene derecho a hacerla.

Por su parte el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dice que piratería proviene “del latín pirata, es la acción del pirata; robo o presa que hace el pirata... También de manera equívoca, se utiliza el vocablo piratería en el derecho autoral internacional para indicar el uso no autorizado por su titular de ciertas obras protegidas por el derecho de autor, especialmente cuando dicha reproducción no autorizada se hace a nivel internacional”.⁶⁷

En el Diccionario Jurídico Espasa⁶⁸, encontramos que en derecho internacional suele estimarse la piratería como la comisión de actos violentos contra las personas o cosas en buques o aeronaves, perpetrados en tiempo de paz y con propósitos personales.

Podemos concluir con las consideraciones hechas por la Procuraduría General de la República⁶⁹, al referir que la comúnmente denominada "piratería" es una actividad ilícita que afecta los derechos de autor, entendidos estos como la facultad exclusiva de los creadores intelectuales para explotar por si o por terceros las obras de su autoría, asimismo nos recuerda

⁶⁷ Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Op. Cit., Tomo III, p. 2407-2410.

⁶⁸ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Op. Cit., p. 745-746. En esta definición podemos encontrar una breve reseña de la evolución de la piratería marítima así como la represión que a la misma se le ha dado a nivel internacional, entre otras cosas nos menciona que a pesar de que la piratería es tan antigua como la historia de la navegación marítima, sólo hasta la época contemporánea aparecieron los primeros proyectos para su prohibición internacional, como lo es el Convenio de Ginebra sobre alta mar del 29 de abril de 1958, o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, que en su artículo 100 establece el deber de todos los Estados de cooperar, en la represión de la piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado.

⁶⁹ Procuraduría General de la República (consulta en INTERNET <http://www.pgr.gob.mx/index.asp>) México, 18/10/05, 2:00 pm.

que la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Propiedad Industrial y el Código Penal Federal establecen las bases para la protección administrativa y penal del derecho de autor. También establece que:

- El atentado más común contra la propiedad intelectual e industrial es el que afecta el derecho de reproducción y su distribución a escala comercial. Esta reproducción ocasiona no solamente daños al derecho moral de los autores, que consiste en la creación, divulgación, publicación, corrección o modificación, destrucción, etc, sino también el derecho patrimonial de los autores, que consiste en la reproducción, disposición, plusvalía, etc.
- México es un país rico en la creación intelectual y la calidad de las obras de sus artistas, creadores e inventores ha trascendido sus fronteras, alcanzando un merecido reconocimiento mundial. Sin embargo, las sociedades autorales y organizaciones empresariales enfrentan graves problemas por la reproducción ilegal de obras y productos protegidos por el derecho autoral, afectando con ello además del orden jurídico a la economía del país.
- En tal virtud, es urgente atender los ilícitos que afectan la propiedad intelectual e industrial.

Luego entonces, tenemos que el uso del término “piratería” resulta muy cómodo para referirse a ciertas conductas o padecimientos en el mundo de los negocios, por ello el término ha sido adoptado lo mismo por empresarios, que por funcionarios y abogados en general, sin embargo se trata de “uno de los términos más imprecisos que existen en la terminología de los negocios, por lo que [...] cuando haya que referirse a situaciones concretas, [...] será conveniente sustituirlo por otro más preciso que sea connotativo de la infracción precisa que se desea reprimir.”⁷⁰

⁷⁰ RANGEL ORTIZ, Horacio. *La Piratería de Marcas y su Represión*, Jurídica, N° 20, México, 1990, p. 375.

Podemos decir que “en el ámbito de los derechos intelectuales se entiende por piratería la actividad fraudulenta por virtud de la cual se usurpan los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. De uno de los componentes de esta última, o sea la marca, **la usurpación se realiza tanto por su indebido registro por quien no es su propietario, como por quien,** al amparo de dicho registro espurio, **lleva a cabo la explotación industrial y comercial del signo registrado ilícitamente.** También son conocidos como piratas aquéllos que sin contar con registro alguno de la marca, la usan sin el consentimiento de quien sí la tiene registrada legalmente.

Tomando en cuenta lo anterior, [...] **la piratería marcaría consiste en la adopción ilegítima de marcas, sea mediante el registro de marcas parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de marcas** –con frecuencia notorias o famosas- sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro.”⁷¹

De las diversas definiciones citadas anteriormente, podemos concluir que la **piratería de marcas** es la explotación ilícita de un signo distintivo, con el fin de obtener un lucro en detrimento del legítimo titular, así como de los consumidores al hacerles creer que adquieren un producto original.

3.3 Figuras Afines al Concepto de Piratería

También podemos observar que el vocablo piratería no es el único utilizado para referir los delitos cometidos en contra de los derechos protegidos por la propiedad intelectual, pues hay una gran diversidad de términos afines empleados para hacerlo como lo son falsificar, copiar, reproducir, plagiar, etc., veamos algunas de sus definiciones:

Por lo que se refiere a la falsificación, la Real Academia Española lo define como sigue:

⁷¹ Idem.

Falsificar. (Del lat. falsificāre).

1. tr. Falsear o adulterar algo.
2. tr. Fabricar algo falso o falso de ley.

La falsificación es definida por De Pina como “variedad de la falsedad que puede adoptar diversas modalidades, tales como la formación de un objeto falso (sello, moneda, etc.), la imitación de un objeto existente o la alteración de uno auténtico. Nuestro Código Penal para el Distrito Federal hace referencia directa a la falsificación de moneda o billetes de banco, a la de títulos al portador y documentos de crédito público, a la de sellos, llaves, cuños y troqueles, marcas, pesas y medidas, y a la de documentos en general.”⁷²

En cuanto a la definición de copia, De Pina nos dice que es la “reproducción por cualquier medio de un documento escrito”.⁷³

Por su parte el Diccionario de la Lengua Española⁷⁴ establece que:

Copiar. (De copia).

1. tr. Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
2. tr. Escribir lo que dice alguien en un discurso seguido.
3. tr. Sacar copia de un dibujo o de una obra de pintura o escultura.
4. tr. Imitar la naturaleza en las obras de pintura y escultura.
5. tr. Imitar servilmente el estilo o las obras de escritores o artistas.
6. tr. Imitar o remedar a alguien.
7. tr. En un ejercicio de examen escrito, ayudarse consultando subrepticamente el ejercicio de otro examinando, libros o apuntes.

⁷² DE PINA VARA, Rafael. *Op. Cit.*, p. 286.

⁷³ *Ibidem.*, p. 196.

⁷⁴ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española* (consulta en INTERNET www.rae.es) México, 28/12/05, 11:30 am.

Asimismo el Diccionario de la Lengua Española nos define a la reproducción como:

1. f. Acción y efecto de reproducir o reproducirse.
2. f. Cosa que reproduce o copia un original.
3. f. Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.

Por lo que respecta al concepto de plagio, el Diccionario de la Lengua Española lo define como:

1. f. Acción y efecto de plagiar.
2. f. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

Para De Pina⁷⁵, el plagio es un delito contra la propiedad intelectual consistente en la reproducción y publicación parcial o total, de una obra ajena, presentándola como propia o en la utilización de un tema o argumento sin modificación esencial, dándolo como propio con perjuicio del autor original.

3.4 Funciones de la Marca

En la actualidad, la globalización permite a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una variedad de productos de la misma categoría, aunque los productos no presenten diferencias aparentes para el consumidor, suelen diferir en calidad, precio y otras características. Además es necesario dar a los consumidores una orientación que les permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma categoría. De ahí la importancia de atribuirle un nombre a cada producto. Y es precisamente, la marca la que sirve para designar los productos en el mercado.

Las empresas también necesitan recurrir a las marcas para diferenciar sus productos a fin de llegar a los consumidores y comunicarse con ellos. Así pues, las marcas resultan útiles para sus titulares en materia de publicidad y venta de sus productos y servicios y, para la economía en general, por contribuir a normalizar la comercialización de los mismos.

⁷⁵ DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit., p. 407.

Una de las funciones principales de la marca, según las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual⁷⁶, se presenta al permitir que los consumidores elijan entre varios productos disponibles en el mercado, ya que las marcas alientan a sus titulares a mantener y mejorar la calidad de los productos y/o servicios vendidos con la marca, a fin de satisfacer la expectativa de los consumidores. Así pues en un mercado que ofrece la posibilidad de elegir, el consumidor insatisfecho no comprará nuevamente el producto, por el contrario el consumidor satisfecho tenderá a confiar en la marca para sus futuras decisiones de adquisición. De este modo, las marcas recompensan al fabricante que produce constantemente productos de alta calidad, estimulando así el progreso económico.

Por lo que se refiere a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “la principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Los consumidores que estén satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares.”⁷⁷

En este sentido tenemos que, dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

⁷⁶ OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *Ley-Tipo Sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo*. Ginebra, 1967, p.9.

⁷⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El secreto está en la marca*, Op. Cit., p. 4.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen. Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-Cola o IMB supera los 50,000 millones de dólares. Esto se debe a que los consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.”⁷⁸

También es importante destacar lo señalada por el autor Jorge Kors, al mencionar que “la facilidad de las comunicaciones, el acercamiento de los países gracias a mejores medios de transporte, ha permitido al público conocer productos o servicios con las identificaciones de las marcas no solamente a nivel nacional sino también internacional. Esto le permite estar en mejores condiciones frente a sus competidores y al mismo tiempo facilita la identificación de sus productos o servicios de parte de los consumidores que pueden distinguirlos respecto de otros productos o servicios similares.”⁷⁹

Ahora bien, la ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma, según lo señala el maestro Jalife, “esa

⁷⁸ Idem.

⁷⁹ KORS, Jorge Alberto. Op. Cit., p. 142.

exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.”⁸⁰

En la página de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial⁸¹, encontramos que la función principal de una marca es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado, también destaca que la marca constituye el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia. De ahí su importancia y sobretodo la de registrarla.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸², señala que dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:

- a) Distinción;
- b) Protección;
- c) Garantía de calidad; y,
- d) Propaganda.

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objetivo está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

⁸⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos Legales De Las Marcas En México*. Editorial Sista, México, 1998, p. 8.

⁸¹ Instituto Mexicano de la propiedad Industrial. *Guía De Signos Distintivos* (consulta en INTERNET <http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp>) México, 20/12/05, 11:40 am

⁸² Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 213. (consulta en INTERNET <http://www.scjn.gob.mx>) México, 12/01/06, 1:25 pm

La función de garantía de calidad, radica como su nombre lo indica en la calidad del producto y esto intrínsecamente lo califica, ya que lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que lo fábrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.

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; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente.

De lo anterior, podemos resumir que las funciones de una marca son las siguientes:

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1. <u>De distinción</u>	La marca sirve ante todo para distinguir un producto o servicio de otro de su misma especie. Dicha función la encontramos en los artículos 89 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. <u>De protección</u>	La marca tiene por objeto proteger a su titular de sus competidores, permite que los productos y/o servicios sigan en el mercado y que su titular pueda controlar su difusión. También protege al consumidor, ya que le permite tener un medio de entrar en relación con el productor.

3. **De indicación de procedencia** La marca ofrece al comprador una indicación sobre la procedencia del producto o servicio que adquirirá.
4. **Social o de garantía de calidad** Es una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto o servicio que quiere comprar, y para el fabricante, porque encuentra un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.
5. **De propaganda** La atracción para los potenciales clientes, se manifiesta en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos y/o servicios, es decir por la marca que los identifica.

3.5 Aspectos Legales de la Marca

Por lo que se refiere a los efectos del registro de una marca, de conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, estos tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración. Sin embargo la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo en su aplicación a los productos o servicios que ampare, según lo establece dicha ley en su artículo 130, mismo que se transcribe a continuación:

Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de

declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Podemos decir, como lo señala el maestro Jalife⁸³, que los derechos de propiedad industrial se ajustan al principio de que al constituir derechos exclusivos en favor del titular, cuando no son explotados o utilizados constituyen un abuso injustificado y, por tanto, la propia ley lo sanciona con la extinción o pérdida de los derechos.

3.6 Clasificación de las marcas

Como ya vimos, una marca puede constituirse por una denominación, una figura visible, una forma tridimensional o la combinación de estas, que sean suficientemente distintivas para diferenciar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

En la Ley-Tipo⁸⁴ expedida por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, se reconocen las siguientes marcas:

1. Marcas de productos: todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas;
2. Marcas de servicio: todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas;
3. Marcas colectivas: todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquiera otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

⁸³ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 318-319.

⁸⁴ Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual. *Op. Cit.*, p. 14.

Además contempla que siempre que no resulten inadmisibles en virtud de lo establecido en la misma ley, pueden constituir marcas, concretamente, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, los nombres, los seudónimos, los nombres geográficos, los slogan, los dibujos, relieves, letras, cifras, las etiquetas, envolturas, emblemas, estampados, timbres, sellos, viñetas, orlas, bandas, las combinaciones de productos o de acondicionamientos.

Por otra parte tenemos que la OMPI⁸⁵ considera los siguientes tipos de marcas:

Clasificación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

1. **Marcas de fábrica o de comercio** Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.
2. **Marcas de servicio** Marcas que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.
3. **Marcas colectivas** Marcas que indican que el producto o servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación.
4. **Marcas de certificación** Marcas que indican que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación.
5. **Marcas notoriamente conocidas** Marcas que se consideran notoriamente conocidas en el mercado y que gozan, por consiguiente, de mayor protección.

Respecto de dicha clasificación cabe hacer las siguientes precisiones:

La marca de servicio es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de

⁸⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El secreto está en la marca*, Op. Cit., Pág. 15

las demás, y las marcas de servicio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Por lo que hace a la marca colectiva, los titulares de éstas generalmente son asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

Por ejemplo⁸⁶ la marca colectiva Melinda es utilizada por los 5,200 miembros de las 16 cooperativas productoras de manzanas afincadas en el valle de Non y en el valle di Sole (Italia), que en 1989 crearon el Consorcio Melinda.



En cuanto a las marcas de certificación, las mismas se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas a un grupo en particular. Puede usarlas todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas. En la mayoría de los países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras sólo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación puede

⁸⁶ Ibidem. p. 16.

usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas.

Como ejemplo⁸⁷ tenemos el símbolo Woolmarkes la marca de certificación de la Woolmark Company. El logotipo de Woolmarkes un símbolo de garantía de calidad que denota que los productos a los que se aplica están hechos con 100% de pura lana virgen y son conformes a las estrictas especificaciones estipuladas por Woolmark. Está registrado en más de 140 países y se han concedido licencias de uso a fabricantes de 67 países que están en condiciones de cumplir estas normas de calidad.



Las marcas notoriamente conocidas son aquéllas que las autoridades competentes de un país consideran muy conocidas. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Por lo general pueden estar protegidas aunque no estén registradas (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas suelen estar protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

⁸⁷ Ibidem. p. 15-16.

Ejemplo⁸⁸, supongamos que WONDERCOLA es una marca famosa de gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiaría automáticamente de protección en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde la marca sea muy conocida en lo que respecta a las bebidas gaseosas. Esta protección también sería aplicable a productos y servicios que no guarden relación alguna con la gaseosa. Es decir, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como camisetas o gafas de sol usando la marca WONDERCOLA, debería obtener la autorización de Wondercola Inc. o correría el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca.

Por lo que respecta a nuestro país, en la Guía de Signos Distintivos⁸⁹, publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encontramos que existen cuatro tipos de marcas, a saber:

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

Ejemplo: Muebles “Anticos”

2. **MARCAS INNOMINADAS.**- Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en que se trata de símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

⁸⁸ Idem.

⁸⁹ *Guía de Signos Distintivos*. Publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2004, p. 7-8.

3. **MARCAS MIXTAS**.- Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.
4. **MARCAS TRIDIMENSIONALES**.- Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma de presentación de los productos en sí mismos, sí estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

Finalmente, encontramos que dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existe la **MARCA COLECTIVA** como figura de protección, esto es, que se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

3.7 Clasificación de NIZA

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 93 que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca su Reglamento.

Por su parte, el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el mencionado artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

La clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (mejor conocida como “Clasificación de Niza”) fue instituida en virtud de un Arreglo concluido con ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957 y revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular dentro del marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican para el registro de marcas, la Clasificación de Niza.

Cada país parte en el Arreglo de Niza debe, para el registro de marcas, aplicar la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar y debe hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos o servicios para los que se registran las marcas.

La razón de que exista una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas es muy sencilla, según nos explica el Lic. Jalife “el derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada. Una interpretación en contrario, es decir, en el sentido de que al registrar una marca quedase amparado todo el universo de productos o servicios existentes, en favor de su titular, provocaría, en el corto plazo, que el registro se saturara de marcas ociosas que impedirían el registro de otras marcas coincidentes pero empleadas en productos o servicios diferentes a los realmente distinguidos por la marca inicialmente registrada. Es decir, bajo este argumento, una persona que registrase la marca "EUROPA" para "automóviles", válidamente podría impedir el registro de la misma marca para distinguir "alimentos", siendo que por múltiples razones, la diferenciación de productos y mercados hacen que a pesar de la coincidencia de marcas, ningún tipo de confusión se pueda presentar. De hecho, existen múltiples denominaciones que son empleadas y se encuentran registradas por titulares distintos, para productos diferentes, sin que se presente confusión alguna, como es el

caso de las marcas "IBERIA", "GLORIA", "IMPERIAL", "FIESTA", "CONCORDE" etc.”⁹⁰

A mayor abundamiento, a continuación se transcribe la Clasificación de NIZA⁹¹, misma que comprende los siguientes productos y servicios:

TÍTULOS DE LAS CLASES

Productos

CLASE 1	QUIMICOS USADOS EN LA INDUSTRIA, CIENCIA Y FOTOGRAFIA, ASI COMO, EN LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN BRUTO, PLASTICOS EN BRUTO; ABONOS PARA LAS TIERRAS; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES PARA EL TEMPLE Y LA SOLDADURA; SUSTANCIAS QUIMICAS PARA CONSERVAR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SUSTANCIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) USADOS EN LA INDUSTRIA.
CLASE 2	PINTURAS, BARNICES, LACAS; CONSERVADORES CONTRA LA HERRUMBRE Y EL DETERIORO DE LA MADERA; COLORANTES; MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN BRUTO; METALES EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES, IMPRESORES Y ARTISTAS.
CLASE 3	PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USO EN LA LAVANDERIA; PREPARACIONES ABRASIVAS Y PARA LIMPIAR, PULIR Y FREGAR; JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS.
CLASE 4	ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS PARA ALUMBRAR; VELAS Y MECHAS PARA ALUMBRAR.
CLASE 5	PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS; PREPARACIONES SANITARIAS PARA USO MEDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTO PARA BEBES; YESO PARA USO MEDICO, MATERIAL PARA CURACIONES (APOSITOS Y VENDAS); MATERIAL PARA TAPAR DIENTES; CERA DENTAL;

⁹⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*. Op. Cit., p. 74

⁹¹ Gaceta de la Propiedad Industrial. *Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Parte I*. Ejemplar extraordinario XXXIII, 2002, México, p. 5-8. En esta misma obra podemos encontrar los antecedentes y que me parece importante citar: “La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesoras de la OMPI. Esta Clasificación, compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, es la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y fue más tarde ampliada, de forma que comprende también ocho clases de servicios y una lista alfabética de estos servicios. El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el cual cada uno de los países parte en el Arreglo esté representado. Este Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la puesta al día de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables.”

- DESINFECTANTES;
PREPARACIONES PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS;
FUNGICIDAS, HERBICIDAS.
- CLASE 6 METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METALICAS; MATERIALES METALICOS PARA VIAS FERREAS; CABLES Y ALAMBRES NO ELECTRICOS DE METALES COMUNES; FERRETERIA, ARTICULOS PEQUEÑOS DE METAL DE FERRETERIA; TUBERIA Y TUBOS METALICOS; CAJAS DE SEGURIDAD; PRODUCTOS DE METALES COMUNES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES.
- CLASE 7 MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS; MOTORES Y MOTORES DE COMBUSTION INTERNA (EXCEPTO PARA VEHICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y COMPONENTES DE TRANSMISION (EXCEPTO PARA VEHICULOS TERRESTRES); IMPLEMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN OPERADOS MANUALMENTE; INCUBADORAS DE HUEVOS.
- CLASE 8 HERRAMIENTAS MANUALES E IMPLEMENTOS (OPERADOS MANUALMENTE); CUBERTERIA Y CUCHILLERIA; ARMAS BLANCAS; MAQUINAS DE AFEITAR O RASTRILLOS.
- CLASE 9 APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, TOPOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIR, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS PARA CONDUCIR, INTERRUMPIR, TRANSFORMAR, ACUMULAR, REGULAR O CONTROLAR LA ELECTRICIDAD; APARATOS PARA LA GRABACION, TRANSMISION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS PARA GRABAR; MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y COMPUTADORAS; EXTINTORES.
- CLASE 10 APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA.
- CLASE 11 APARATOS PARA ALUMBRAR, CALENTAR, PRODUCIR VAPOR, DE COCCION (COCINA), REFRIGERAR, SECAR, VENTILAR, SUMINISTRAR AGUA Y PARA PROPOSITOS SANITARIOS.
- CLASE 12 VEHICULOS; APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE, AEREA O MARITIMA.
- CLASE 13 ARMAS DE FUEGO; MUNICIONES Y PROYECTILES; EXPLOSIVOS; FUEGOS PIROTECNICOS.
- CLASE 14 METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, Y ARTICULOS DE METALES PRECIOSOS O CHAPEADOS DE ESTOS MATERIALES, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERIA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERIA E INSTRUMENTOS CRONOMETRICOS.
- CLASE 15 INSTRUMENTOS MUSICALES.
- CLASE 16 PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTOS MATERIALES, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE

	INSTRUCCION Y DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIALES PLASTICOS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES.
CLASE 17	CAUCHO, GUTAPERCHA, GOMA, ASBESTO, MICA Y PRODUCTOS HECHOS DE ESTOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PLASTICOS ESTIRADOS POR PRESION PARA USO EN LA FABRICACION; MATERIALES PARA EMBALAJE, PARA TAPAR U OBSTRUIR Y PARA AISLAR; TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS.
CLASE 18	CUERO E IMITACIONES DE CUERO, Y PRODUCTOS HECHOS DE ESTOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PIELES DE ANIMALES; BAULES Y MALETAS; PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES; LATIGOS, ARNESES Y TALABARTERIA.
CLASE 19	MATERIALES DE CONSTRUCCION (NO METALICOS); TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION; ASFALTO, BREA Y BETUN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MONUMENTOS NO METALICOS.
CLASE 20	MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES) DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, HUESO DE BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR Y SUSTITUTOS DE TODOS ESTOS MATERIALES O PLASTICOS.
CLASE 21	UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA LA CASA O LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS, NI CHAPEADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS O BROCHAS (CON EXCEPCION DE LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS O BROCHAS; ARTICULOS DE LIMPIEZA; ESTROPAJOS DE ACERO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO USADO EN LA CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES.
CLASE 22	CUERDAS, CORDONES (CORDELES), REDES, TIENDAS DE CAMPAÑA, TOLDOS, LONAS, VELAMEN, SACOS Y BOLSAS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); MATERIALES PARA ACOLCHAR Y RELLENAR (CON EXCEPCION DE CAUCHO O PLASTICOS); TEXTILES FIBROSOS COMO MATERIA PRIMA.
CLASE 23	ESTAMBRES E HILOS, PARA USO TEXTIL.
CLASE 24	TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE CAMA Y DE MESA.
CLASE 25	VESTUARIO, CALZADO, SOMBRERERIA.
CLASE 26	ENCAJE Y BORDADO, LISTONES Y GALONES (CINTAS); BOTONES, BROCHES DE GANCHO Y OJILLOS, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES.
CLASE 27	ALFOMBRAS, TAPETES, ESTERAS, LINOLEUM Y OTROS MATERIALES PARA RECUBRIR LOS PISOS EXISTENTES; TAPICES COLGANTES PARA PARED (NO TEXTILES).
CLASE 28	JUEGOS Y JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; DECORACIONES PARA ARBOLES DE NAVIDAD.
CLASE 29	CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VEGETALES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; GELATINAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.
CLASE 30	CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUSTITUTOS DEL CAFE; HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA;

	LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.
CLASE 31	PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS Y FORESTALES; GRANOS NO COMPENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES; MALTA.
CLASE 32	CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS DE FRUTAS Y JUGOS DE FRUTAS; JARABES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.
CLASE 33	BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
CLASE 34	TABACO; ARTICULOS PARA FUMADORES; CERILLOS.

SERVICIOS

CLASE 35	PUBLICIDAD; DIRECCION DE NEGOCIOS; ADMINISTRACION DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA.
CLASE 36	SEGUROS; ASUNTOS FINANCIEROS; ASUNTOS MONETARIOS; ASUNTOS INMOBILIARIOS.
CLASE 37	CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES; REPARACION; SERVICIOS DE INSTALACION.
CLASE 38	TELECOMUNICACIONES.
CLASE 39	TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCIAS; ORGANIZACION DE VIAJES.
CLASE 40	TRATAMIENTO DE MATERIALES.
CLASE 41	EDUCACION; CAPACITACION; ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
CLASE 42	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, ASI COMO SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DISEÑO RELACIONADOS CON ESTOS; SERVICIOS DE ANALISIS E INVESTIGACION INDUSTRIAL; DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA O SOFTWARE; SERVICIOS LEGALES.
CLASE 43	SERVICIOS PARA PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS; HOSPEDAJE TEMPORAL.
CLASE 44	SERVICIOS MEDICOS; SERVICIOS VETERINARIOS; CUIDADOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA PARA PERSONAS Y ANIMALES; SERVICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
CLASE 45	SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES PRESTADOS POR TERCEROS DESTINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS INDIVIDUOS; SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE BIENES E INDIVIDUOS.

3.8 Formas Legales de Transmisión de las Marcas

De acuerdo con la OMPI, “la ineficiencia e ineficacia para reprimir las reproducciones no autorizadas de bienes intelectuales es un desestímulo

para que se materialice la transferencia de tecnología. Evidentemente, los sectores químico y farmacéutico siempre han sido mundialmente más sensibles por la protección de la propiedad intelectual⁹², debido a las cuantiosas sumas que destinan en I&D (Investigación y Desarrollo) de sus productos o procesos, como en la difusión tecnológica de sus innovaciones; por lo tanto factores distintos a la protección de la propiedad intelectual influyen en la decisión de transferir tecnologías de avanzada a nuestros países, un factor quizás influyente podría ser la idoneidad, eficacia o eficiencia de los administradores de nuestras naciones en desarrollo.”⁹³

Asimismo señala que, “la explotación de los derechos de propiedad intelectual puede ser una estrategia útil, bien para incorporar nuevos usos a los activos de P.I. ya existentes (mediante la concesión de licencias), o para comercializar productos y servicios, o publicitarlos aprovechando la popularidad de la P.I. de terceros (mediante la adquisición de licencias).”⁹⁴

Por su parte podemos resaltar que las ventajas de que goza una empresa que posee activos de propiedad intelectual y concede licencias sobre los mismos, son las siguientes:

- La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual (como las marcas, los diseños, o las obras de arte) a otras empresas, puede revelarse en una fuente adicional de ingresos, ya que permite introducirse en nuevas categorías de productos con un riesgo y un coste mínimos
- La explotación constituye asimismo un inestimable instrumento comercial, ya que aumenta la publicidad de la marca, potencia su imagen y abre posibilidades a nuevos mercados. Por ejemplo en el caso de los equipos deportivos, la comercialización fomenta el sentimiento de pertenencia entre sus admiradores, que se sienten orgullosos

⁹² Asociación Mexicana Para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Op. Cit., p. 100

⁹³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Comercialización Inteligente: Explotación de los Derechos de P.I.*, Revista de la OMPI, N° 3, Suiza, 2004, p. 2

⁹⁴ Idem.

de llevar productos comercializados por su equipo, como pueden ser camisetas y gorras.

- La comercialización también puede representar un instrumento eficaz para atraer la atención de patrocinadores de eventos especiales (acontecimientos deportivos, exposiciones de arte, conciertos, cenas con fines benéficos, etc.) ya que refuerza la asociación de ideas entre la marca del patrocinador y el evento.

Ahora bien, las ventajas del licenciatario son las siguientes:

- Las empresas que fabrican productos baratos de gran consumo, como tazas, golosinas o camisetas pueden hacer sus productos más llamativos, seductores, divertidos y atractivos valiéndose de una marca conocida, de un personaje famoso, de una obra artística o de cualquier otro elemento⁹⁵ que los haga más llamativos.
- Las empresas que lanzan un nuevo producto al mercado pueden anunciarlo asociándolo a una personalidad⁹⁶ o a un personaje ficticio⁹⁷ cuya fama haga el producto más atractivo para los consumidores.⁹⁸

Como lo señala la OMPI, “las empresas, las universidades, los equipos deportivos y las organizaciones con fines no lucrativos deberían tomar

⁹⁵ Para hacer uso de cualquier derecho, ya sea de propiedad, de la imagen de personalidades, o de otro tipo, como el derecho de autor y los derechos de marca, es necesario contar con la autorización preliminar de la persona en cuestión. Para ello generalmente se establecen acuerdos de transferencia, acuerdos de concesión de licencias, o acuerdos de promoción de productos o servicios.

⁹⁶ La comercialización a través de **personalidades** se refiere a la utilización de personas o personajes reales. Suelen ser actores, músicos y cantantes famosos (Los Beatles, Britney Spears), celebridades del mundo deportivo (David Beckham, Magic Johnson), etc.

⁹⁷ La comercialización a través de **personajes** consiste en hacer uso de personajes ficticios para aumentar las ventas, ya sea de productos o de servicios. Los personajes ficticios suelen tomarse de los dibujos animados (Mickey Mouse, Bugs Bunny, Nemo), de juguetes (Barbie, Action Man), de series televisivas (los Simpsons, Plaza Sésamo), de películas (El señor de los anillos, La guerra de las galaxias), de tiras cómicas (Archie, Memín Pinguín), de novelas (Harry Potter), etc.

⁹⁸ La comercialización por medio de personas y personalidades hace los productos o servicios más atractivos a los ojos de los potenciales clientes que sienten afinidad con dicho personaje. De hecho, aquéllos que comercializan sus productos aprovechando la imagen de estas dos figuras, creen que el principal motivo por el que un consumidor compra determinados productos no se debe al producto propiamente dicho, sino al nombre o a la imagen de la persona famosa o del personaje ficticio que se reproduce en el producto.

conciencia del valor comercial de su propiedad intelectual, y generar ingresos derivados de la explotación secundaria de sus marcas, diseños, material gráfico y de todo elemento susceptible de ser comercializado. Asimismo, para dar a conocer más sus productos y aumentar su atractivo, las empresas que venden productos baratos de gran consumo deberían considerar la posibilidad de hacer uso, previa obtención de la autorización legal correspondiente, de los diseños, el material protegido por derecho de autor, los personajes, etc., pertenecientes a terceros. Para ello deberán reunir conocimientos jurídicos en materia de propiedad intelectual, la capacidad de redactar y negociar contratos comerciales, y mucho sentido común.”⁹⁹

3.9 Competencia desleal

3.9.1 Significación Gramatical

De acuerdo con la OMPI, un gran número de legislaciones nacionales contienen disposiciones que prohíben varias formas de competencia desleal. La mayoría de estas disposiciones se inspiran en un principio general, a saber, que los competidores no deben ser parásitos que se aprovechen de los esfuerzos del otro, antes bien, deben, a su vez, realizar inversiones en tiempo, esfuerzo, dinero o creatividad.

Debemos entender que “es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil. La vigente Ley de Competencia Desleal de 11 de enero de 1991 tipifica como tales: los actos de confusión, los de engaño, las prácticas denigratorias y las imitativas, los actos de comparación que no cumplan algunas premisas, el aprovechamiento de la reputación ajena, la violación

⁹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Comercialización Inteligente: Explotación de los Derechos de P.I.*, Op. Cit., p. 5

de secretos industriales, ciertas ventas a pérdida y otros”.¹⁰⁰

De esta manera, tendrá ese carácter la “conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido”.¹⁰¹

Por su parte la competencia ilícita es el ejercicio inescrupuloso del comercio y de la industria en perjuicio de los comerciantes o industriales del mismo ramo.¹⁰²

En la doctrina, las expresiones competencia ilícita y competencia desleal se han diferenciado entre sí y a la vez utilizado como sinónimos, sin que haya existido un criterio unánime sobre los conceptos correspondientes a las dos expresiones. En sentido amplio, todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial, son de competencia desleal e ilícitos; pero en sentido estricto son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, es decir, desde el primer momento son violatorios de la ley o del pacto; por el contrario, los de competencia desleal no atentan contra disposición legal o pacto expresos, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración.

3.9.2 Conceptos Doctrinales¹⁰³

La competencia para Frisch Philipp, “es la relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma

¹⁰⁰ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. *Op, Cit.* p. 328.

¹⁰¹ DE PINA VARA, Rafael, *Diccionario de Derecho. Op. Cit.* p.172.

¹⁰² *Ibíd.* p.328.

¹⁰³ La descripción de la competencia desleal como actos contrarios a los “usos comerciales honestos”, la “buena fe” y otros no ofrecen normas de comportamiento claras y de aceptación universal, ya que el significado de los términos es más bien abstracto. La norma de “lealtad” u “honestidad” en la competencia no es más que el reflejo de conceptos sociológicos, económicos, morales y éticos de una sociedad y por lo tanto pueden diferir de un país a otro (y algunas veces, incluso dentro del mismo país). También es posible que esta norma se modifique con el paso del tiempo. Además, siempre hay nuevos actos de competencia desleal, ya que claramente no existe ningún límite a la inventiva en el campo de la competencia. Hasta ahora han fallado todos los intentos por incorporar todos los actos de competencia actuales y futuros en una sola definición que al mismo tiempo defina todos los comportamientos prohibidos y sea suficientemente flexible para adaptarse a nuevas prácticas comerciales. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Protección contra la Competencia Desleal*, OMPI, Ginebra 1994, p.25.

independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de otro.

Lo anterior significa que, los actos de competencia desleal son cualquier conducta realizada por algún empresario, sea comerciante, industrial, profesional, autor, artista o dedicado a actividades agropecuarias o forestales, sea persona física o moral, quien en su actividad empresarial competitiva, contravenga a las buenas costumbres, realice actos engañosos, actos de descrédito, uso ilícito de denominaciones, señales o avisos comerciales, corrupción de trabajadores u órganos de empresas y revelación de secretos empresariales”.¹⁰⁴

Rangel Medina, expone que “el objeto de la acción contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores. La acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan”.¹⁰⁵

3.9.3 Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales

En el derecho positivo mexicano, la libre competencia encuentra su fundamento constitucional en los artículos 5º y 28 de nuestra Carta Magna, los cuales establecen que a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor, invenciones y marcas.

¹⁰⁴ FRISCH PHILIPP, Walter, *Competencia Desleal*. 2ª ed, Oxford, México 2000, p. 6, 146-148.

¹⁰⁵ RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Op.Cit., p.96.

Lo anterior da origen a normas que, salvaguardan intereses particulares, o bien protegen un interés general lesionado contra el acto de competencia desleal. Por un lado se garantiza la libertad comercial, industrial, de competencia, de trabajo, de propiedad privada, de libre iniciativa¹⁰⁶ y por el otro, se defiende la economía, el consumo y las riquezas nacionales.¹⁰⁷

Como ya se citó en el presente trabajo dentro del concepto de propiedad industrial, contenido en el artículo 1º del Convenio de París, ésta tiene como parte de su objeto la represión de la competencia desleal. Por su parte el artículo 10 bis del mismo ordenamiento señala:

“ 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

¹⁰⁶ Como ejemplos, se citan: la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 2º, fracción VI y 213 fracciones I, IX y X; la Ley Federal de Protección al Consumidor, (DOF., 24 de diciembre de 1992) y la Ley General de Salud (DOF, 7 de febrero de 1984).

¹⁰⁷ La Ley Federal de Competencia Económica (DOF, 24 de diciembre de 1992).

Finalmente cabe destacar el pronunciamiento realizado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Amparo en revisión 3043/90, en el sentido de que “podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél”.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS*; Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 320, Junio de 1991.

IV. DERECHO APLICABLE EN MÉXICO

Antes de entrar de lleno al estudio de las disposiciones legales que en materia de piratería de marcas rigen en nuestro país, es conveniente mencionar que como bien lo señala el Lic. Jalife, “la piratería es un delito que afecta tanto al titular de la marca imitada, como al consumidor y al proceso mismo de competencia...”¹⁰⁹, de ahí la importancia de su regulación a efecto de evitar que se presente, y de esta forma reprimir las conductas ilícitas que tanto daño causan a nuestra sociedad.

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Nuestra Constitución en su artículo 28 establece que “en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; *exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.*”

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución faculta y obliga al presidente de la República a “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

La fracción XXIX-F del artículo 73 del mismo ordenamiento faculta al Congreso “para expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”.

¹⁰⁹ JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 214.

Es así como “dichas disposiciones son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y *propiedad industrial*. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.”¹¹⁰

4.2 Ley de la Propiedad Industrial

Cabe destacar que “...la LPI es una legislación orientada a prevenir actos de competencia desleal, no sólo en defensa de los derechos de los titulares, sino también los intereses de los consumidores...”¹¹¹

Como ya vimos, en el marco de la Ley de 1991 se estableció la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como una institución especializada en la materia, habiéndose publicado el 10 de diciembre de 1993 el Decreto que lo crea, con el objetivo inicial de ofrecer apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Actualmente, con las reformas a la Ley de 1994 el IMPI se convierte en una entidad descentralizada del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

La actualización de nuestro sistema de propiedad industrial se inició prácticamente con la promulgación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, la cual estableció las bases para que en las actividades industriales y comerciales se diera un continuo perfeccionamiento de sus procesos productivos; se propiciara e impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera una mayor protección a la propiedad industrial.

Esta legislación buscó ofrecer en México una protección a la propiedad industrial comparable a la que existe en los países industrializados con los que nuestro país mantiene una amplia

¹¹⁰ RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*. Editorial Mc Graw Hill, México, 1998, p. 3.

¹¹¹ JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 582.

relación económica y comercial, de modo que significara un importante apoyo al desarrollo industrial y comercial de México.

Al mismo tiempo, esta Ley proporcionó un ambiente de certidumbre y confianza para la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, insertándose incluso en forma anticipada a las nuevas tendencias internacionales que se estaban observando.

Sin embargo y con el propósito de perfeccionar el marco jurídico de la Ley de 1991, a la luz de la realidad administrativa observada durante su aplicación, el 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conocida actualmente como Ley de la Propiedad Industrial".

Se modifica el título de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial por el de Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que los objetivos de fomento y protección de la propiedad industrial ya se encuentran considerados en el artículo 21.

Debido a que los expedientes de marca no contienen información confidencial y con frecuencia se da el uso de las marcas en el comercio, previamente a su registro, se eliminó la confidencialidad de estos expedientes y de esta forma se dará mayor certeza al interesado en la obtención de un registro de marca. Así mismo se incluye una presunción en el sentido de que la marca no se ha usado, cuando no se manifieste expresamente en la solicitud la fecha de primer uso.

Se define 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.

Se armonizan los principios de libre competencia con los derechos de propiedad industrial al aclararse que el registro de una marca no produce efectos en contra de cualquier persona que importe productos legítimos para su uso, distribución o comercialización en México.

Se prevé que únicamente se efectuará un examen en el cual se analizará el cumplimiento de los requisitos tanto de forma como de fondo, con el fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley. En concordancia con la simplificación de trámites para la concesión de un registro, se prevé la reducción del número de requerimientos por parte de la autoridad, haciéndose uno solo para aquellos casos en los cuales no se hubiera cumplido con los requisitos legales o reglamentarios y además existiera algún impedimento para el registro de la marca o se citaren anterioridades.

Además se precisa que la causal de caducidad por falta de uso de una marca operará siempre y cuando la falta de uso se haya presentado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad.

Se establece la obligación de presentar la traducción al español de los documentos que se presenten en otro idioma, sin exigir ningún requisito con relación a la calidad de la persona que realice la traducción.

Mediante el otorgamiento de facultades de autoridad en esta materia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se consolida la infraestructura administrativa necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial y también se evita que haya duplicidad en las instituciones administrativas encargadas del sistema.

Asimismo, se le otorgan facultades al Instituto para fungir como árbitro, cuando así lo designen expresamente las partes involucradas en un conflicto relacionado con esta materia, para resolver las cuestiones referentes al pago de los daños y perjuicios ocasionados al titular de un derecho de propiedad industrial.

Se derogan las disposiciones relativas de la Ley Federal de Derechos pues por los servicios que cobra el Instituto, se pagarán las tarifas que su Junta de Gobierno establezca.

Se amplía el plazo dentro del cual el legítimo titular extranjero puede demandar la nulidad del registro indebidamente obtenido por otra persona en México. El plazo es de tres años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro.

Se otorga mayor protección a los derechos de propiedad industrial mediante disposiciones que permitan a la autoridad, a través de órdenes que se dirijan al presunto infractor de un derecho de propiedad industrial, impedir que se ocasionen daños al titular, o que las mismas se sigan cometiendo, y en caso de haberse producido, mediante una adecuada reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Como medida administrativa se prevé la facultad de la autoridad para ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías en las que se materialice la violación a los derechos de propiedad industrial, así como el aseguramiento de bienes y el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley.

Cuando las medidas no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos de propiedad industrial, se prevé también la suspensión en la prestación de los servicios o la clausura de los establecimientos. De igual forma se establece la posibilidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados tanto al titular de un derecho de propiedad industrial, como a la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria con el otorgamiento de fianzas o contrafianzas, evitando de esta forma, el abuso de las medidas que se prevén.

Se establece como indemnización al afectado por la violación a los derechos de propiedad industrial, un porcentaje mínimo de cuarenta por ciento sobre el valor de venta de los productos o la prestación de servicios, mismo que el infractor deberá pagar al titular afectado.

Se prevé un sistema más eficiente para sancionar la violación a los derechos de propiedad industrial, pues se ha considerado que cuando la violación se cometa en primera instancia, se

impondrá una sanción económica por haberse cometido una infracción administrativa y se habla de una sanción penal cuando exista reincidencia. En ambos casos se contempla la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular.

4.2.1 Atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentran previstas en el artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otras, podemos señalar las siguientes:

A) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

B) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.

C) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica, que en la actualidad ascienden a más de 8 millones de documentos de patente de distintos países, contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel y de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

D) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

El IMPI ha fortalecido su autoridad y vigilancia mediante su participación en la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad

Intelectual; creada en 1993, con el objetivo de unir la fuerza, atribuciones y conocimientos de diversas autoridades gubernamentales, a fin de que conjuntamente enfrenten y combatan la reproducción y comercialización de mercancías falsificadas, actuando cada una de estas autoridades únicamente en la esfera de su competencia. En dicha Comisión participan las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Educación, Salud, así como las Procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal, con el apoyo de las autoridades estatales.

Actualmente, la Comisión Intersecretarial lleva a cabo una intensa campaña nacional contra la piratería y la competencia desleal en materia de propiedad intelectual, a través de la puesta en práctica de diferentes acciones por parte de cada una de estas instituciones.

Esto dota a nuestro país de un marco legislativo e institucional sólido para vigilar y combatir las prácticas desleales que tanto lesionan a las actividades industriales y comerciales. La Ley mexicana protege de esta manera no sólo al industrial y al comerciante, sino también al público consumidor que es el destinatario final de este tipo de satisfactores y que en muchas ocasiones resulta engañado.

Resulta comprensible señalar que una buena parte de la fortaleza de un sistema de propiedad industrial se basa en la confluencia y armonización de sus preceptos jurídicos con las tendencias internacionales.

En el plano internacional, nuestro país es miembro actualmente de importantes acuerdos y convenios internacionales y participa activamente en foros multilaterales y bilaterales.

Hasta el año de 1992, México había suscrito en materia de propiedad industrial el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en 1903; el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico. A partir de 1993, nuestro país suscribió una serie de tratados que le han permitido insertarse oportunamente en las grandes corrientes internacionales.

Entre ellos destacan el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT y su Reglamento, que entró en vigor el 1 de enero de 1995; el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, conocido por sus siglas en inglés como TRIPS. Asimismo, sobresalen los Tratados de Libre Comercio con América del Norte, con Costa Rica, con Colombia y Venezuela (G-3), así como con Bolivia que contienen capítulos específicos sobre propiedad intelectual.

En materia de cooperación internacional el IMPI mantiene una estrecha colaboración con la OMPI, la EPO, la USPTO y la OEPM, en áreas como: la formación de recursos humanos, la asistencia técnica, el intercambio de información; la organización de seminarios conjuntos sobre temas especializados y la elaboración de estudios sobre temas selectos de interés para nuestro país.

4.2.2 Conductas Previstas como Infracciones Administrativas

En relación con la piratería de marcas, podemos encontrar en el artículo **213** de la Ley de la Propiedad Industrial diversos supuestos en los que las conductas se adecuan como infracciones administrativas, lo cual de acuerdo con Marucio Jalife¹¹², encuentra su sustento en la tendencia consistente en despenalizar algunas conductas para regularlas como infracciones administrativas, pues se considera que bajo este tratamiento, se permitirá una reacción más rápida del aparato jurídico, para poner remedio a la conducta lesiva, al tiempo que se permite la imposición de sanciones económicas, que se considera que tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilícitos de que se trata.

En este apartado se analizarán las conductas que la Ley sanciona como infracciones administrativas en relación con la piratería de marcas, todas ellas previstas en el referido artículo 213.

¹¹² Ibidem., p. 544.

4.2.2.1 Supuesto General de Competencia Desleal

La primera conducta la encontramos en la siguiente fracción:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;

En la primera fracción encontramos el supuesto general de competencia desleal, estudio que ya se vio en el capítulo III del presente trabajo.

4.2.2.2 Uso Ilegal de Marca Confundible

Por su parte en las fracciones IV y XVIII encontramos conductas muy similares que constituyen infracción administrativa, a saber:

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;

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

A lo anterior es dable comentar que en el caso de la fracción IV el legislador fue omiso en hacer referencia a que el uso de la marca confundible a la registrada debe ser careciendo del consentimiento del titular de la misma, ya que como lo refiere el Lic. Jalife¹¹³, bajo el texto de la fracción en comento, podría calificarse como infracción inclusive, el uso autorizado, lo que

¹¹³ Ibidem. p. 555.

por absurdo queda descartado. El mismo autor señala que las hipótesis contenidas en las fracciones supracitadas bien podrían quedar fundidas en una sola, pues a partir de las reformas de 1994, la utilización de una marca idéntica a otra registrada, cesó de ser considerado delito y se reguló como infracción administrativa.

Sigue señalando que, “antes de las mencionadas reformas, usar una marca parecida a otra registrada, o usarla en forma idéntica, esto es, reproducirla en todos sus elementos, eran considerados como situaciones que implicaban agravios de diverso grado, de manera que la imitación era tratada como infracción, mientras que la reproducción era sancionada como delito. La propia práctica en nuestro país se encargó de demostrar que tal distinción resultaba absolutamente injustificada, ya que el mismo dolo existía en una conducta que en otra, y el mismo daño se causaba al signo materia del ataque, de manera que se decidió, inteligentemente, dar el mismo trato a ambos supuestos. De hecho el tratamiento dispar que se dispensaba a estas conductas, generaba que muchas veces un competidor desleal adecuadamente asesorado, optaba por caer en la figura de la imitación de una marca, imprimiendo ciertos cambios menores a la imitación de la misma, con tal de no ubicarse en el supuesto de la reproducción, evitando ser perseguido por la comisión de un delito.”¹¹⁴

Ahora bien, para determinar la similitud en grado de confusión entre dos signos distintivos, es necesario recurrir a los criterios que establece la fracción XVI del artículo 90, el cual señala que:

ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

...

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. Sin embargo, sí

¹¹⁴ Idem.

podrá registrarse una marca que se idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

(Énfasis agregado)

El objetivo de la anterior disposición es evitar una competencia desleal, y que un comerciante se aproveche del prestigio del producto o servicio de otro, en detrimento de los intereses de éste, o que le cause desprestigio con un producto o servicio de inferior calidad, también en perjuicio de sus intereses legalmente protegidos. Por lo tanto, se debe entender que se está protegiendo al titular de la marca de la competencia desleal de otra persona, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos o servicios con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artículo de un productor, o adquiriendo los servicios amparados con una marca, no se le debe inducir a confusión, de manera que venga a adquirir otro artículo o servicio, ofertado por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del consumidor y del propietario de la primera marca.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados han sustentado sendas tesis jurisprudenciales y jurisprudencias, en las cuales se ha establecido que para determinar si existe o no semejanza en grado de confusión entre dos marcas, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- La semejanza debe apreciarse tomando en consideración la marca en su conjunto o de manera global,
- La comparación debe apreciarse tomando más en cuenta las semejanzas pero sin dejar del todo a un lado las diferencias,
- La similitud debe apreciarse viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una con otra,
- La similitud debe apreciarse tomando en consideración los elementos principales o esenciales,
- La similitud debe apreciarse evitando toda posibilidad de confusión,

- La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de mediana inteligencia, es decir, un comprador promedio y común, y
- De manera muy importante, debe atenderse a la PRIMERA IMPRESIÓN, AL EFECTO QUE PUEDA PRODUCIR EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR AL PRIMER GOLPE DE VISTA O AL SER OÍDAS CUANDO SON PRONUNCIADAS RÁPIDAMENTE.

Lo anterior se desprende de los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben:

Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo: Tomo III, Parte TCC

Tesis: 690

Página: 506

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que

debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S. A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-I, Febrero de 1995

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. 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 asimilársele 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 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 Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, Febrero de 1994

Página: 355

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2514/92. Transmisiones y Seguridad, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Página 362

MARCAS, CONFUSION DE. De acuerdo con las ejecutorias dictadas por esta Sala, es cierto que debe atenderse, para decidir si hay imitación de una marca, a las semejanzas, pero es claro que ello no significa en modo alguno que se deba prescindir absolutamente de las diferencias. Así pues, el análisis de las marcas debe hacerse tomándolas en conjunto, para formarse convicción sobre si se confunden o no entre sí; o sea, que no basta precisar, o bien las semejanzas, o bien las diferencias que existan, sino las unas y las otras; porque es la posibilidad de confundir una marca con otra el factor determinante de la declaración de imitación, tal como lo previene también la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.”

Amparo en revisión 1253/62. E. Ferro y Compañía, S.A. de C.V. 27 de enero de 1964. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen LXIII, Tercera Parte, Pág. 58.

Semanario Judicial, Sexta Época, 2ª Sala. Tomo LXXIX. Pág. 25

Octava Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Página: 291

MARCAS. NEGACION DE REGISTRO POR CONFUSION. Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas. De modo que deben, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (dado que en el uso común y a la primera impresión no se tendrán siempre a la vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas.

Amparo directo 2482/89. Kuwait Petroleum Corporation. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez.

Amparo en revisión 632/69. Roberto Fernández. 17 de julio de 1969. Mayoría de votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Disidente: Jesús Toral Moreno.

Séptima Época, Volumen 7, Sexta Parte, página 61.

Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 157-162 Sexta Parte

Página: 227

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se

trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares

productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 151-156 Sexta Parte

Página: 223

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre

la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 151-156, página 209. Amparo en revisión 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 47. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 151-156, página 209. Amparo en revisión 204/77. Industrias Valvet de México, S.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 151-156, página 209. Amparo en revisión 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 151-156, página 113. Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex, S.A. 24 de agosto de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 139-144 Sexta Parte

Página: 95

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta

el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 783/80. Perfumería Gal, S.A. 5 de septiembre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Amparo en revisión 866/80. Productos Farmacéuticos, S.A. 9 de octubre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 376/80. Applied Power, S.A. de C.V. 6 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 276/80. Avón Products, Inc. 18 de abril de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.3o.A. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 686.

En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS."

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Página: 362

MARCAS, EXAMEN DE LAS. Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. Y, de manera importante, es de atenderse a la primera impresión; al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 29, página 37. Amparo en revisión RA-983/70 (7893/68). Enrique Ortiz Colina. 10 de mayo de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97-102, página 322. Amparo en revisión 899/70. Fichtel & Sacns A.G. 18 de febrero de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 47. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. GMBH. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97-102, página 322. Amparo en revisión 110/76. Jacobo Tarrab Sidauy. 4 de mayo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97-102, página 152. Amparo en revisión 694/76. Avón Products, Inc. 1o. de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

(Énfasis agregado)

4.2.2.3 Uso Ilegal de Marca como Nombre Comercial o Denominación Social

La fracción V del artículo 213 establece que será considerado como infracción administrativa:

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

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

En opinión del Lic. Jalife, es erróneo el enfoque asumido por el legislador al equiparar la denominación social con instituciones del derecho de la propiedad industrial, pues considera que “es evidente que el hecho de que una marca registrada pueda formar parte de una

denominación social, *per se*, no se debería considerar como una infracción administrativa, ya que tal situación no tendría porque devenir en un menoscabo de los derechos del titular de la marca registrada”¹¹⁵, pues de la forma en que se encuentra redactada dicha fracción, ni siquiera es necesario hacer uso de la denominación social para cometer la infracción administrativa, sino que la sola constitución de la persona moral con la denominación social correspondiente bastaría para ello.

4.2.2.4 Uso Ilegal de Marca, Nombre Comercial y Denominación Social

La fracción VIII del artículo 213 establece que será considerado como infracción administrativa:

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

En el análisis de esta fracción, el Lic. Jalife nos señala que “respecto del empleo que el precepto prevé que se pueda hacer de una marca como elemento de un nombre comercial, no queda duda de que es procedente considerar tal conducta como infracción administrativa, ya que nada inhibe que el caso pueda ser juzgado bajo los mismos parámetros que se aplican para los casos de marca a marca, ya que, siendo en lo básico el nombre comercial un instituto tutelar de los derechos sobre signos

¹¹⁵ Ibidem. p. 559.

distintivos, las reglas generales le alcanzan en la forma y términos convencionales.”¹¹⁶

Además, no debe pasarse por alto que la presente fracción, es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones IV y XVIII de la Ley, que regulan los casos en que se emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusión a otra registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una marca idéntica a la registrada.

4.2.2.5 Inducción de Confusión o Engaño

La fracción IX del artículo 213 establece que será considerado como infracción administrativa:

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen daño o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; y*
(Énfasis agregado)

Al igual que la fracción primera de este artículo, aquí encontramos una de las de mayor amplitud por no estar referida de forma particular a la violación de un derecho específico de propiedad industrial, sin embargo como lo refiere el Lic. Jalife “es importante resaltar que el inciso a) se refiere a “establecimientos”, de manera que resulta procedente invocar

¹¹⁶ Ibidem. p. 562.

esta causal sólo en los casos de avisos o nombres comerciales, y no en los casos de marcas, en cuyo supuesto parecen aplicables los incisos b) y c), dependiendo de que se trate de marcas de productos o servicios.”¹¹⁷

El referido autor también señala que “la maleabilidad de esta infracción queda de manifiesto en el hecho de que, basta con que se presente el caso de la explotación no autorizada de una patente, o el empleo no consentido de una marca, nombre o aviso comercial, para que el supuesto se actualice, ya que, ese solo hecho, supondría la inducción del público a confusión, error o engaño, al suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre establecimientos, productos o servicios del titular y del infractor.

Es claro que si, por ejemplo, se hace uso no autorizado de una marca igual o confundible a la registrada, se estará causando en el público un engaño, al suponer infundadamente que el producto o servicio correspondiente está fabricado o prestado bajo licencia, autorización o especificación del titular.”¹¹⁸

4.2.2.6 Comercialización de Productos con Marca Ilegal

La fracción XIX del artículo 213 establece que será considerado como infracción administrativa:

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

¹¹⁷ Ibidem. p. 564.

¹¹⁸ Ibidem. p. 566.

En palabras del Lic. Mauricio Jalife, este es uno de los supuestos que en la práctica se refieren con mayor frecuencia, ya que al involucrar a las empresas que comercializan los bienes considerados como ilegales constituye un importante elemento disuasivo de la conducta infractora del fabricante.

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

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

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

dirigido a éste para advertirle de la ilegalidad de determinadas mercancías.

Para evitar situaciones de ausencia y certeza jurídica, muchos titulares de derechos recurren a realizar la notificación al comercializador por medio de fedatario público, para que no quede duda sobre la satisfacción del extremo requerido por el precepto, sin embargo, aún y cuando en la práctica se ha venido aceptando que el comercializador se encontraba en conocimiento de la ilegalidad de los productos por virtud del aviso realizado por el titular de derechos, algunos especialistas consideran que, en estricto sentido, no se puede configurar tal extremo sino hasta el momento en el que existe una resolución firme de autoridad que declare que existe uso ilegal de marca.”¹¹⁹

4.2.2.7 Alteración de marca

Las fracciones XX y XXI del artículo 213, persiguen objetivos muy similares al establecer que serán considerados como infracciones administrativas:

XX. 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;

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;

Ambas fracciones tienen como propósito preservar el vínculo que se establece entre la marca y el producto a que se aplica, considerando como ilegal la afectación material al signo distintivo.

¹¹⁹ Ibidem. p. 573.

A este respecto el Lic. Jalife señala que “este supuesto se ajusta perfectamente a situaciones que suceden con regularidad en el mercado, en los que la marca que portan ciertos productos, usualmente calzado o vestuario, es sustituida por la de otro comerciante que adiciona estampados o accesorios a los mismos, eliminando la marca original.”¹²⁰

Las infracciones administrativas son sancionadas con:

- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el D.F. por cada día que persista la infracción.
- Clausura temporal hasta por 90 días.
- Clausura definitiva.
- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Además, para determinar las sanciones a que se hace acreedor el infractor, el IMPI debe tomar en cuenta el carácter intencional de la acción, las condiciones económicas del infractor y el perjuicio ocasionado directamente al afectado, sobre todo en los renglones económicos y del prestigio en relación con el comercio de sus productos o la prestación de servicios.

También se podrá demandar en términos de la legislación común la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de propiedad industrial, lo que, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público por cada producto o la prestación de servicios.

¹²⁰ Ibidem. p. 575.

4.2.3 Conductas Previstas como Delitos¹²¹

A este respecto tenemos que, “a pesar que de manera directa la LPI no establece el carácter federal de los delitos por la misma regulados, el hecho de que se trate de una legislación federal se los confiere, al amparo de lo que dispone sobre el particular el inciso a) de la Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que determina que: “los jueces penales conocerán de los delitos del orden federal, entendiéndose como tales los previstos en las leyes federales y en los tratados”.¹²²

En este apartado se analizarán las conductas que la Ley de la Propiedad Industrial sanciona delitos en relación con la piratería de marcas, todas ellas previstas en el artículo 223 de la referida Ley.

4.2.3.1 Reincidencia

La reincidencia se encuentra prevista en la fracción I del artículo 223 de la Ley, misma que a la letra dice:

Art. 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;

¹²¹ Por lo que hace a la persecución de delitos, el Lic. Jalife apunta que “debe reconocerse que nuestro sistema penal aún dista mucho de ser confiable en esta materia, y son pocos los casos en los que se arriba a una sentencia condenatoria, y son pocos los casos en los que se arriba a una sentencia condenatoria, de manera que usualmente los afectados prefieren optar por seguir los casos por la vía de infracción administrativa, que sin duda ofrece mejores alternativas para hacer cesar la violación a través de la imposición de medidas provisionales. Aún y cuando el Ministerio Público cuenta con amplias facultades para la imposición de medidas precautorias, al amparo de lo dispuesto por el artículo XXX del Código Federal de Procedimientos Penales, su aplicación en la práctica ha resultado escasa e ineficiente”. JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 598.

¹²² Ibidem. p. 598.

Como podemos observar el objetivo de la presente fracción es el de dar un trato más riguroso a las conductas reincidentes, como forma de sancionar a los sujetos que reiteradamente incurren en violaciones a la Ley de la Propiedad Industrial.

Para considerar que existe reincidencia, la ley de la materia “ofrece un específico criterio en su artículo 218, en el que determina que se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.”¹²³

4.2.3.2 Falsificación de marcas

La falsificación de marcas se encuentra prevista en la fracción II del artículo 223 de la Ley, misma que a la letra dice:

Art. 223. Son delitos:

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

Al respecto, varios autores critican la vaguedad del concepto “a escala comercial”, no obstante, aplauden las reformas y consideran que es un importante avance en la lucha contra estas actividades.

En relación con el tema de la falsificación de marcas, se citan las siguientes tesis jurisprudenciales:

¹²³ Ibidem. p. 599.

Materia(s): Penal

Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación XVII

Página: 494

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, penúltima tesis relacionada con la jurisprudencia 81, página 184.

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

Amparo penal en revisión 2870/23. "Amado Mezher e hijos". 22 de agosto de 1925. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Gustavo A. Vicencio y Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

145-150 Sexta Parte

Página: 162

Genealogía: Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 21, página 127.

MARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 211, FRACCION IV DE LA LEY DE INVENCIONES Y. De lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con los artículos 213 y 214 del propio ordenamiento legal, se desprende que la declaración que haga la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate, requiere del elemento de imputabilidad de persona determinada; es decir, que la existencia o inexistencia del hecho constitutivo del ilícito en cuestión, sea llevado al cabo por persona que al tiempo de su realización tenga las condiciones exigidas de manera abstracta e indeterminada por la ley; por lo que es claro que el Juez del conocimiento, al

dictar la resolución combatida, consideró correctamente que no se había configurado el elemento de imputabilidad a persona determinada, si de las pruebas aportadas en autos no se demostró ese extremo y en consecuencia legalmente no se pudo emitir la declaración del ilícito que establece el artículo 211, fracción IV de la Ley de Invenciones y Marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1189/80. Electropura, S.A. 4 de febrero de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Materia(s): Administrativa, Penal

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, CXVIII

Página: 73

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.

Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de máquina de coser que vende no son de una marca determinada y que sí lo son los gabinetes en que las cabezas están montadas, debe tenerse en cuenta que el sólo montaje de esas cabezas en gabinete de la marca arriba mencionada constituye falsificación, porque sin autorización del titular de la marca, ésta es ostentada amparando la unidad que se integra con elementos de procedencia diferente y basta que se den los elementos objetivos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la marca determinada, para que esté configurada la falsificación, conforme al primer párrafo del artículo 255, de la ley de la materia. Por cuanto a que el comerciante no sea competidor de la titular de la marca falsificada porque dicho comerciante no fábrica máquinas de coser, y sólo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los propios de la marca falsificada.

Amparo en revisión 6249/57. The Singer Manufacturing Company. 3 de abril de 1967. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo en revisión 5907/57. The Singer Manufacturing Company. 3 de abril de 1967. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Por su parte la fracción III del artículo 223, señala como delito:

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

...

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.”

Cabe mencionar que la falsificación de marcas en una conducta íntimamente vinculada al producto o servicio al que se aplica, pues cuando se habla de falsificación de marcas “lo que se tiene en mente no es la falsificación de etiquetas de modo aislado y con independencia del producto; lo que se tiene en mente son las etiquetas falsificadas una vez que han sido vinculadas o adheridas al producto, de todo lo cual resulta una actividad llamada falsificación de marcas”.¹²⁴

Como lo apunta el Lic. Jalife, “el precepto introduce el novedoso supuesto de considerar como sujetos activos del delito a quienes aportan o proveen de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley. La intención de la reforma es manifiesta, en el sentido de dotar a la autoridad de herramientas eficientes para combatir eventos de piratería, de manera que no sólo se considere como responsables a quienes

¹²⁴ RANGEL ORTIZ, Horacio. *La Falsificación de Marcas y la Reforma Penal de 1999*, El Foro, N° 2, México, 1999, p. 6.

participan en la cadena de distribución de los productos ilegales, sino también a los que forman parte de la manufactura.”¹²⁵

Por lo que se refiere a la imposición de multas, el artículo 223 bis, establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, **al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos**, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

Apunta Horacio Rangel que “la distinción supone que los vendedores ambulantes operan de manera autónoma, cuando [...] el comercio ambulante es un comercio tan organizado como el comercio establecido, de modo que en un caso concreto habrá que explorar si las ventas callejeras corresponden realmente al supuesto que amerita las penas menores existentes...”¹²⁶

Por su parte el artículo 224 dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de dicha Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La Ley también dispone que para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Además contempla que independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de

¹²⁵ JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Op. Cit., p. 604.

¹²⁶ RANGEL ORTIZ, Horacio, Op. Cit., p. 13.

los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de la propia Ley, el cual se reproduce a continuación:

Art. 221 BIS:

La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

4.2.4 Medidas Cautelares¹²⁷

El autor Luis C. Schmidt¹²⁸ apunta que el valor de las medidas cautelares radica en que contrarresten el defecto que se produce por el tiempo que el ejercicio de juzgar y ejecutar conlleva, pues estas medidas garantizan la eficacia en el resultado del proceso principal.

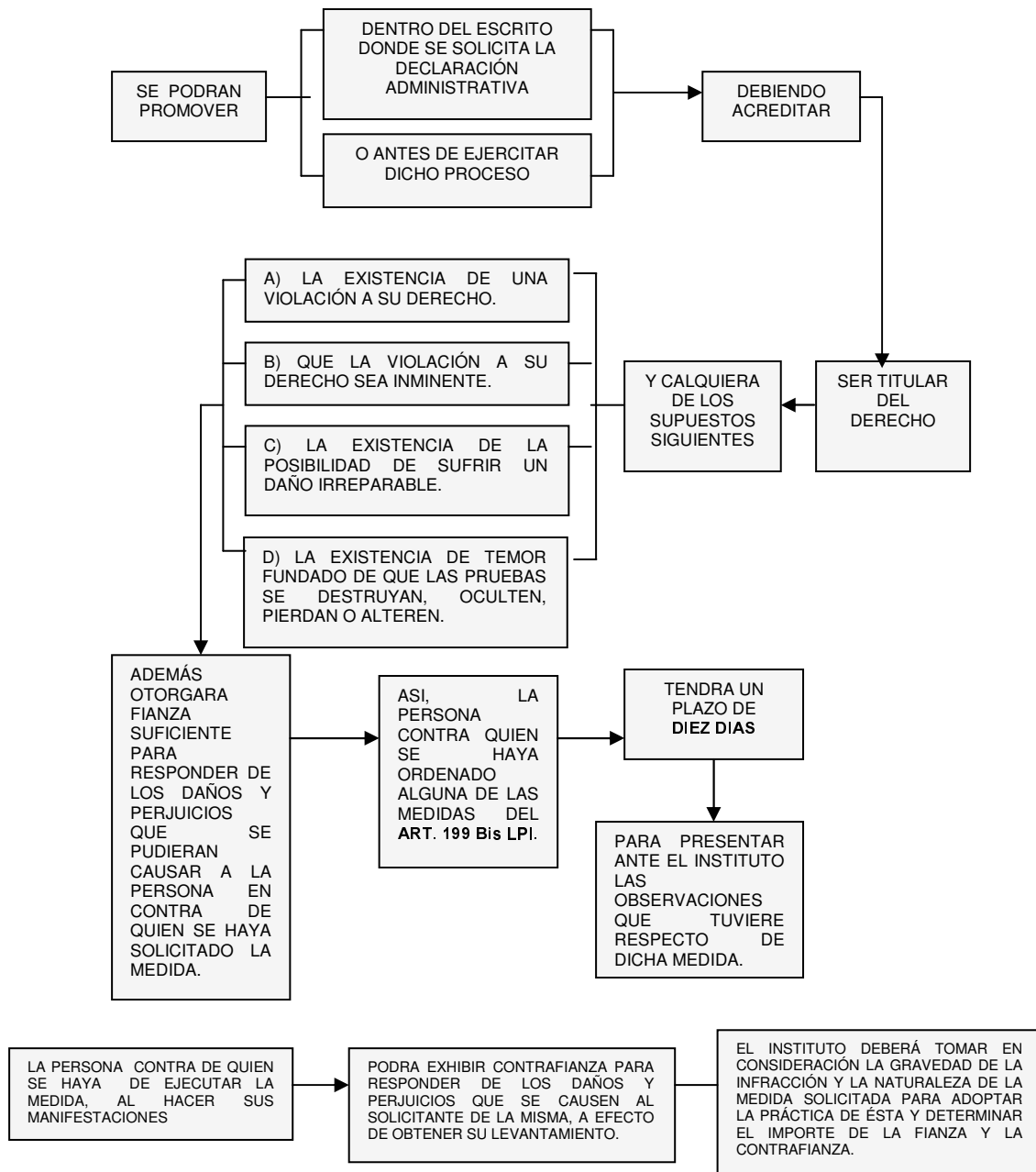
El mismo autor considera que la propiedad intelectual se basa en un procedimiento judicial propio, teniendo que el procedimiento de la Ley de la Propiedad Industrial suscribe el criterio de especialidad, lo cual le permite ajustarse a los requerimientos propios de la materia, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 199 Bis.

Al efecto resulta muy útil el siguiente diagrama¹²⁹ que nos muestra el procedimiento a seguir cuando se solicita la aplicación de medidas cautelares:

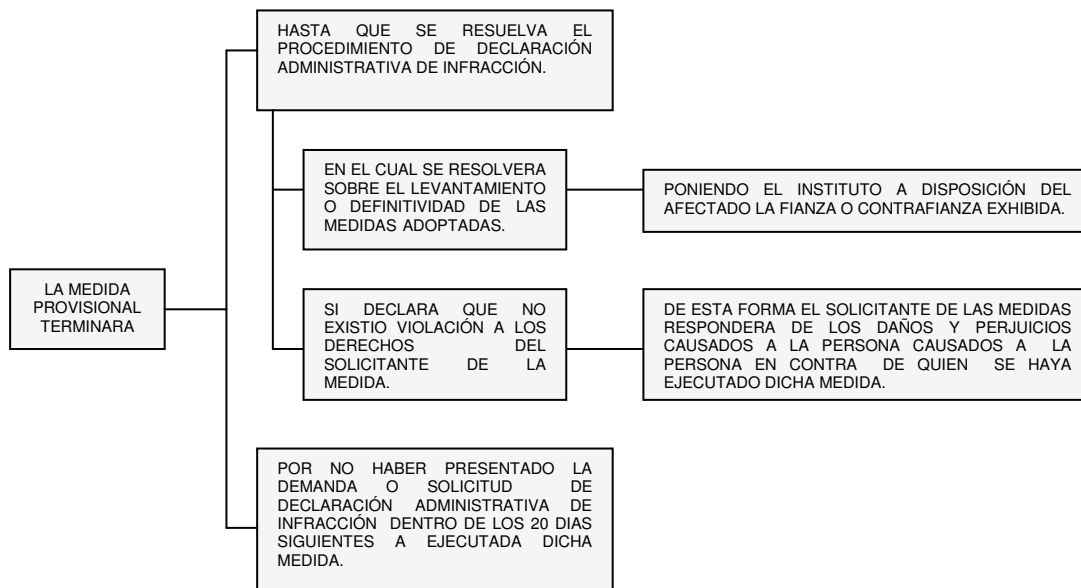
¹²⁷ El gobierno de nuestro país dio cumplimiento a las obligaciones contraídas por virtud del TLCAN y del Acuerdo sobre los ADPIC, mediante la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en 1994, lo cual dio como resultado que las medidas contempladas en el artículo 199 Bis de dicha Ley, guarden un alcance muy amplio, resultando innovadoras dentro del contexto de la teoría modernista de las medidas cautelares, toda vez que con su aplicación, puede realmente anticiparse la satisfacción de la pretensión.

¹²⁸ SCHMIDT, Luis C. *Las Medidas Cautelares en la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en México*, Revista El Foro, 2002, México, P. 69, 75, 84-87

¹²⁹ *Propiedad Intelectual*. Raúl Juárez Carro Editorial, S.A. de C.V., México, 2005



Asimismo, en el siguiente diagrama podemos observar el tiempo en que la medida provisional surtirá sus efectos:



Comenta Luis Schmidt, que a pesar de que las medidas cautelares que contempla la Ley de la Propiedad Industrial son útiles, las mismas podrían ser más efectivas, pues “la posibilidad de la contra garantía desluce el procedimiento, ya que pierde la dimensión de su propósito y de su efecto. Así no resulta posible terminar el litigio en forma rápida y económica. Todo lo contrario, en México el sistema de medidas cautelares, viene a constituir un añadido más al largo proceso que implica el litigio de propiedad intelectual. Para superar el problema se necesitan cambios reales y de fondo a la legislación”.¹³⁰

4.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fue publicado el 23 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su artículo Primero transitorio, entró en vigor a los quince días siguientes a su publicación, habiéndose abrogado el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.

¹³⁰ SCHMIDT, Luis C. Op. Cit., p. 95-96.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial describe la forma como deberán ser presentadas las solicitudes o promociones ante el propio Instituto o ante las Delegaciones de la Secretaría de Economía, señalando los requisitos que deben cumplirse para que la autoridad las reciba para su estudio.

Establece la manera en que deberán realizarse las notificaciones referentes a las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto.

Señala que la Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente dividiéndose en secciones, en la primera se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra, las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen. En la Gaceta se publicarán además de los actos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la materia.

También se definen las reglas para la presentación y Registro General de Poderes, para el acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes.

Establece las bases para la consulta de expedientes y su permanencia en el Archivo del Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial.

Se define la forma para la presentación de los documentos que acompañen las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, tales como dibujos y reivindicaciones, señalando también los requisitos de una licencia obligatoria o de utilidad pública.

Por lo que se refiere a lo dispuesto por el artículo 92, fracción 11 de la Ley, el Reglamento prevé los supuestos para la presunción de que los productos que se importen como legítimos cumplan con los requisitos siguientes: Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada y que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero

sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios.

Se detalla la clasificación de productos y servicios en 42 clases para el registro de las marcas y se establecen reglas para los procedimientos administrativos ante el Instituto, señalando el procedimiento que debe seguirse para la inspección y vigilancia de los derechos de propiedad industrial.

Estas reformas tuvieron como objetivos los siguientes:

1. Perfeccionar el sistema de propiedad industrial de nuestro país a través de la resolución de los problemas que se venían presentando a partir de la promulgación de la Ley de 1991 y la adopción de medidas de simplificación administrativa que faciliten la tramitación y el otorgamiento de estos derechos.
2. Otorgar mayor protección a los derechos de propiedad industrial, a través de disposiciones que permitan a la autoridad emitir órdenes dirigidas al presunto infractor de un derecho, para impedir que se causen daños al titular del mismo o exigir una adecuada reparación de dichos daños, una vez que éstos se han producido.
3. Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial;
4. Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en esta materia; y
5. Consolidar la infraestructura institucional necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgándose al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades de autoridad en esta materia.

4.4 Código Penal Federal

Antes de entrar de lleno al estudio de las disposiciones de este código, es conveniente mencionar que como bien lo señala el Lic. Jalife, “las reformas al Código Penal y a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, representan la más extrema reacción de nuestro sistema normativo en contra de la piratería. Mucho se ha dicho sobre la urgencia de reprimir este tipo de actividades que, al amparo de una regulación tolerante, se habían venido desarrollando hasta alcanzar niveles de profesionalización.

Con este grupo de reformas se pretende desestimar las actividades de falsificación de toda clase de productos, bajo la conjetura de que al elevar la pena hasta diez años de prisión y eliminar el beneficio de la libertad bajo fianza, los responsables de ese tipo de delitos abandonen su actuar ilícito al experimentar, de manera propia o ajena, la severidad de un sistema legal que ahora responde con rigor a una conducta catalogada como delito grave.”¹³¹

No obstante, sigue diciendo el Lic. Jalife, “se mantiene, en favor de vendedores ambulantes de productos falsificados, la posibilidad de obtener libertad bajo fianza, al considerarse, para este segmento, una pena de prisión de hasta seis años. Las reformas, ante esta tesitura, aciertan al establecer una diferencia entre quienes financian la piratería y se benefician notablemente de ello, de aquellos que esporádicamente y a baja escala participan como simple eslabón final de la cadena. Aquellos que hoy venden casetes y mañana paraguas, alto tras alto, como acto de estricta supervivencia. Otro acierto de las reformas consiste en establecer responsabilidad penal para quienes, sabiéndolo, suministren materias primas e insumos para la fabricación de productos falsificados, lo que constituye una novedad no sólo en la legislación mexicana sino en el ámbito internacional.

¹³¹ Legislación de Derechos de Autor. Comentario del Lic. Mauricio Jalife Daher, Op. Cit., p. XXIX y XXX.

En cambio, un aspecto que no fue modificado y que podría haber facilitado la lucha contra la piratería era la eliminación de la querrela como requisito para la averiguación previa.

La piratería es un delito que afecta tanto al titular de la marca imitada, como al consumidor y al proceso mismo de competencia, por lo que no hay razón para centralizar en la voluntad del propietario de la marca la decisión de que se persiga al delincuente.

Esta modificación olvidada impedirá a la autoridad recoger productos de la vía pública, aun ante la evidencia de que los productos sean productos falsificados, y permitirá que el delincuente pueda abandonar la cárcel en el momento en el que llegue a un acuerdo económico con el afectado.

Estas reformas vuelven a la materia su parte penal, y la PGR habrá de recibir, en los meses por venir, cientos de denuncias por piratería. Hacemos votos porque estas modificaciones, que apuntan en un sentido positivo hacia la consolidación de un esquema normativo completo de lucha antipiratería, en el terreno de los hechos encuentren una puntual verificación.”¹³²

Aunado a lo anterior, “la Procuraduría General de la República desde hace varios años creó una fiscalía especializada dedicada al manejo de las averiguaciones previas en materia de patentes, marcas, secretos industriales y derechos de autor, que pretende dotar de una unidad entrenada y capacitada para el manejo de asuntos de este tipo, que sin duda requieren de alta especialidad.”¹³³

¹³² Idem.

¹³³ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 598.

Compete a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, que depende de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la persecución y sanción de los delitos cometidos en contra de la propiedad intelectual.

No obstante lo anterior, “debe de reconocerse que nuestro sistema penal aún dista mucho de ser confiable en esta materia, y son pocos los casos en los que se arriba a una sentencia condenatoria, de manera que usualmente los afectados prefieren optar por seguir los casos por la vía de la infracción administrativa, que sin duda ofrece mejores alternativas para hacer cesar la violación a través de la imposición de medidas provisionales. Aún y cuando el Ministerio Público cuenta con amplias facultades para la imposición de medidas precautorias, al amparo de lo dispuesto por el artículo XXX del Código Federal de Procedimientos Penales, su aplicación en la práctica ha resultado escasa e ineficiente.”¹³⁴

De lo visto hasta ahora en el presente punto, podemos concluir que si bien las reformas al Código Penal constituyen un significativo avance en la lucha contra la piratería, no menos cierto es que las mismas no han tenido el efecto esperado, pues las cifras reportadas apuntan que la piratería va en aumento.

Como vimos, la autoridad se encuentra impedida de recoger productos de la vía pública, aún y cuando se tenga la certeza de que son falsificados, lo cual entorpece la voluntad de reprimir tales conductas, pero sobre todo las acciones encaminadas a desaparecer este ilícito.

Coincidimos con el Lic. Jalife, en que un elemento importante para conseguir desestimar estas prácticas ilícitas es eliminar la querrela como requisito para iniciar la averiguación previa, ya que de este modo, la autoridad estaría en posibilidades de asegurar mercancía apócrifa y posteriormente solicitar la ratificación del titular de la marca o marcas afectadas, ya que no

¹³⁴ Idem.

debemos olvidar que aún y cuando son los titulares de una marca los principales afectados por la piratería, también los consumidores y los ciudadanos en general nos vemos afectados ya sea directa o indirectamente por estas prácticas.

Es bien sabido, que detrás de la piratería se encuentran organizaciones criminales asociadas con diversos ilícitos como lo son el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero, por mencionar algunos, luego entonces, resulta necesario que se actúe con más firmeza ante la piratería y se deje de solapar su práctica bajo el pretexto de que no existe querrela y por lo tanto no se inicie una averiguación previa.

4.5 Ley Federal de Protección al Consumidor

México es el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al Consumidor¹³⁵ y el primero en crear una Procuraduría.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley se indicó que “con objeto de conseguir intercambios justos, se trasladó al ámbito del derecho social la regulación de algunos aspectos de la vida económica, en particular de los actos de comercio...”¹³⁶, por lo que dicho cambio tuvo un carácter revolucionario, inspirado en la constitución de 1917, que incorporó, por primera vez en el constitucionalismo moderno, los derechos de los grupos menos favorecidos.

Derivado de la importancia de crear un organismo encargado de velar por los intereses de los consumidores, el 5 de febrero de 1976 se crea la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y

¹³⁵ Qué es la PROFECO (consulta en INTERNET <http://www.profeco.com.mx>), México, 18/10/2005, 11:40 am

¹³⁶ Acción y Visión de PROFECO. *La Protección al Consumidor como instrumento Económico*, México, 2002, p. 9.

consumidores. Su funcionamiento está regido por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, los reglamentos de ésta y su estatuto.

La PROFECO es una institución que fortalece el poder de los ciudadanos y hace cumplir la ley, para lograr la equidad en las relaciones de consumo, su misión es promover el desarrollo de los consumidores y proveedores para que ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones, respectivamente, y tiene como objetivos los siguientes:

- Desarrollar consumidores conscientes e informados para lograr una cultura de consumo inteligente.
- Prevenir y corregir inequidades en las relaciones de consumo.
- Propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por los proveedores, estimulando la sana competencia.
- Reducir las distorsiones en las relaciones de consumo derivadas de prácticas monopólicas.

Podemos entender que “un consumidor es usualmente la persona legal o natural a quien le son provistos bienes y servicios para su uso privado”¹³⁷, además debe precisarse que “las marcas engañosas han sido estudiadas por el derecho marcario, para reprimir un tipo de fraude concreto, en beneficio de los consumidores.”¹³⁸

En su artículo 32 dispone que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, Sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

En el artículo 44, establece que la Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes,

¹³⁷ COJOCARU, Micaela. *Licencias de Marcas, entre la ley de Competencia y la Protección al Consumidor*, Alegatos, N° 44, México, 2000, p. 202

¹³⁸ ESTOUP, Luis Alejandro. *Marcas y Consumidores*, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nos. 154-156, Argentina, 1993, p. 77

técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos, no obstante, los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Procuraduría no podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales.

Al respecto cabe mencionar que si bien es cierto que las empresas no pueden hacer uso de los resultados obtenidos por la PROFECO, para los consumidores es una buena referencia saber que los productos o servicios que los mismos ofrecen, aprobaron las pruebas realizadas por la PROFECO.

4.6 Ley Aduanera

Los funcionarios de aduanas, las autoridades encargadas de fijar las normas en materia de comercio, las autoridades encargadas de fijar las normas en materia de publicidad y otras autoridades administrativas, desempeñan una función crucial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. La función que desempeñan los funcionarios de aduanas es ya, de por sí, decisiva, pues a instancias del titular del derecho pueden impedir la entrada de mercancías infractoras. Su función es vital en la lucha contra la piratería y la falsificación, pues es mucho más difícil impedir la circulación de mercancías infractoras una vez que han entrado en la cadena de distribución y que los titulares de derechos han perdido la pista.

La regulación de las medidas en frontera está prevista en la Ley Aduanera. Son sólo dos preceptos los que se refieren a dicho tema, los artículos 148 y 149, mismos que establecen lo siguiente:

Artículo 148. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas

mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos.

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente:

- I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.*
- II. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.*
- III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.*
- IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente.*

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará.

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia.

Artículo 149. *Lo dispuesto en el artículo 148 de esta Ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:*

- I. El nombre del importador.*
- II. La descripción detallada de las mercancías.*

III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.

IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.

V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.

VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

Los referidos artículos son restrictivos, pues de su lectura se desprende que la intervención de la autoridad aduanera se limita a retener mercancías, objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por autoridad judicial (Ministerio Público Federal) o administrativa (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), asimismo, la autoridad aduanera debe poner las mercancías retenidas a disposición de la autoridad competente, levantando acta circunstanciada en la que se desahoguen los puntos referidos en el artículo 148.

Por fortuna, según apunta Luis Schmidt, “la práctica es distinta a lo que la ley señala. La autoridad aduanera se ha mostrado interesada en resolver este tipo de problemas y se ha avocado a obtener y revisar los embarques y contenedores que entran al territorio nacional, según lo indique el “semáforo fiscal” o “sistema aleatorio”. Si de la revisión se percata de producto posiblemente infractor, procede a llamar al IMPI o al Ministerio Público. Este último tiene de hecho oficina en las aduanas, las cuales se encargan de la investigación de delitos tales como narcotráfico, contrabando y piratería. El procedimiento pues se lleva de oficio, casi siempre y bajo los parámetros que se mencionan. El interesado (titular, etc.) es notificado posteriormente, a efecto de que ratifique la acción y se inicie el procedimiento.”¹³⁹

¹³⁹ SCHMIDT, Luis C. Op. Cit., p. 95.

Lo anterior, constituye un gran avance por parte de nuestras autoridades aduaneras, no obstante sería conveniente que esta práctica constará en la ley y no fuera tan solo considerada como “buena voluntad” por parte de la autoridad. De hecho lo más conveniente sería aprovechar los avances tecnológicos, concretamente Internet, a fin de que existiera una comunicación permanente entre la autoridad aduanera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría General de la República, a fin de que se cuente con información veraz y oportuna para frenar la piratería.

V. DERECHO COMPARADO

5.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Como bien lo apunta Justo Nava, en materia internacional “el origen de las marcas se remonta, merced al incesante incremento de las relaciones recíprocas entre los diversos Estados, a través de su protección concedida mediante cláusulas que se insertaban en convenios o tratados bilaterales, por lo general sobre Amistad, Comercio y Navegación. Aunque en el transcurso del tiempo se fueron celebrando convenios o tratados bilaterales específicamente sobre la materia de propiedad industrial, sin embargo, la protección otorgada a dicha materia era insuficiente, no solo por ausencia de uniformidad sino que, ante las denuncias sucesivas de dichos instrumentos internacionales provocaban grandes inconvenientes y una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido. Ante esta situación se dejó sentir en aquélla época la necesidad indubitable, de la tendencia hacia la unidad de protección.

Esta unidad después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883, la cual tuvo como precedentes a la Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875, en cuanto a las consecuencias jurídicas que implicaban la adopción del Concepto de Unión.”¹⁴⁰

Asimismo, Massaguer nos dice que no deja de ser significativo, que ya en el siglo pasado (sic) se estableciera el primer gran Tratado Internacional en la materia, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial con el objetivo de salvar los inconvenientes prácticos de esta configuración territorial de la protección jurídica de la

¹⁴⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Op. Cit.*, p. 199.

propiedad industrial. Como también lo es que en el mismo se dispusieran algunas soluciones realmente avanzadas.

El mismo autor nos refiere que “desde entonces y hasta la fecha, la respuesta de la comunidad internacional a los obstáculos y dificultades implícitas en el fraccionamiento de la protección jurídica de la propiedad industrial se ha orientado básicamente en tres direcciones: el establecimiento del principio de trato nacional, la imposición de una protección de mínimos en favor de los nacionales de otros Estados y la simplificación de los procesos de obtención y conservación de los derechos de propiedad industrial. El principio de trato nacional ha permitido a los nacionales de los países firmantes [...] acceder a la protección de la propiedad industrial en los demás Estados contratantes en los mismos términos y condiciones en que se autoriza a hacerlo a los propios nacionales, quedando de este modo sustituido, desde el primer momento en que se abordó la regulación internacional de esta materia, el principio de reciprocidad.”¹⁴¹

Nuestro país se adhirió al Convenio de París en el año de 1903.

En materia de marcas las principales disposiciones de este Convenio son:

- El artículo 2 habla de la aplicación del principio de trato nacional.
- El artículo 6 indica que **las condiciones de depósito y de REGISTRO de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión POR SU LEGISLACIÓN NACIONAL**, sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

¹⁴¹ MASSAGUER, José. *La Propiedad Industrial: Balance y Perspectivas*, Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1998, España, P. 101, 102.

- El artículo 6 bis trata de las marcas notoriamente conocidas.
- En su artículo 9, establece el embargo de los productos importados que ostenten ilícitamente una marca.
- Los artículos 10 bis y 10 ter, señalan lo conducente en materia de competencia desleal.

5.2 Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de Mercancía Falsificada (ADPIC)

Este acuerdo, también conocido también por sus siglas en inglés TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Para entrar al estudio de este tema, es necesario recordar que en el ámbito de la propiedad intelectual, los principales organismos internacionales son la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues bien, como ya se mencionó la OMPI históricamente se ha encargado de la administración de múltiples tratados en esta materia, en particular del Convenio de París.

Sin embargo, como apunta Martín Michaus “al carecer de autoridad para imponer mecanismos de solución de controversias, por conflicto entre las partes contratantes provocó la insatisfacción, principalmente de los países desarrollados. Esta insatisfacción, trajo como consecuencia la inclusión de los temas de propiedad intelectual en la Ronda de Uruguay del GATT. Es así que la Organización Mundial de Comercio surge como consecuencia del Arreglo de Marrakech y a diferencia de la OMPI e incluso del GATT, contienen un procedimiento para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad intelectual, el cual operará dentro de los procedimientos de resolución de controversias previstos en el GATT, según se establece en el mismo Arreglo [...] la OMC se puede constituir como el principal protagonista para el cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual y un foro para que las partes en conflicto resuelvan

sus controversias mediante un mecanismo que permitirá aplicación de represalias en contra de quien incumpla, apoyado por un consejo de TRIPS's que vigilará la operación de este tratado, y el cumplimiento de sus términos por parte de los estados contratantes.”¹⁴²

El ADPIC es uno de los 25 textos legales que como consecuencia de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT en Punta del Este, en 1986, fue finalmente completado con la adopción formal en la Ciudad de Marrakech el 15 de abril de 1994. Este tratado ofrece un alto grado de protección, a diferencia de cualquier tratado multilateral en materia de Propiedad Intelectual prevé reglas nuevas concernientes a los aspectos de comercio relacionados con la propiedad industrial en cinco áreas:

1. La aplicación de principios básicos del GATT,
2. Niveles adecuados de protección en relación con el registro y uso de derecho de propiedad intelectual,
3. Medidas coercitivas efectivas para su protección,
4. Un sistema multilateral de resolución de controversias, y
5. Disposiciones transitorias para los países en vías de desarrollo.

El ADPIC tiene como finalidad estipular condiciones mínimas en el plano mundial de protección de la propiedad intelectual. Este sistema no reemplaza sino que complementa los convenios ya existentes y obliga a los países que no han dictado normas de protección de la propiedad intelectual a introducir esa protección si desean participar en el sistema mundial de libre comercio y ser miembros de la OMC.

El acuerdo sobre los ADPIC comienza estipulando¹⁴³ la obligación general de los Estados Contratantes de prever, en el contexto de su sistema judicial, procedimientos eficaces, justos y rápidos en materia de observancia en los casos de infracción de los derechos de

¹⁴² MICHAUS ROMERO, Martín. *Documento Base de la Conferencia Sobre “Eficacia del Sistema de Protección de Marcas Frente a la Realidad Comercial que puede Preverse Existirá en la Primera Década del Siglo XXI de Chile, del 26 al 30 de octubre de 1997”*, Iuris Tantum, Revista de la Facultad de Derecho, N° 10, 1999, México, P. 199.

¹⁴³ Artículo 41 del Acuerdo de los ADPIC.

propiedad intelectual. Por procedimientos, se entiende también recursos ágiles que constituyan un medio de disuasión de nuevas infracciones y que ofrezcan una compensación adecuada al titular del derecho. Además, toda decisión administrativa final podrá ser objeto de revisión por las autoridades judiciales. Esta obligación general viene acompañada de normas específicas en materia de:

a) **Procedimientos y recursos civiles y administrativos**¹⁴⁴

Los recursos principales que deben ponerse a disposición son el mandamiento judicial y la indemnización por daños y perjuicios. Por la primera se entiende la facultad de las autoridades judiciales para ordenar a una parte que desista de una infracción, por ejemplo para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales. Por indemnización por daños y perjuicios se entiende la facultad de las autoridades judiciales para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción causada por alguien, que a sabiendas haya desarrollado una actividad infractora.

b) **Medidas provisionales**¹⁴⁵

En los casos relacionados con la propiedad intelectual, es preciso actuar con rapidez, por ejemplo, es fundamental poner freno a la distribución de discos pirata antes de que se pongan en venta miles de ejemplares al público, porque una vez en el mercado es difícil aplicar recursos suficientes y eficaces, y la indemnización por daños y perjuicios no suele ser suficiente, de modo que estas medidas solo pueden aplicarse con los siguientes fines:

1. Impedir la infracción de un derecho de propiedad intelectual, y
2. Conservar toda prueba pertinente relacionada con la presunta infracción.

¹⁴⁴ Artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁴⁵ Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Medidas en frontera

En las fronteras es en donde se interceptan con mayor facilidad los bienes falsificados o pirateados antes de ser vendidos. Una vez distribuidos es mucho más difícil localizarlos, identificarlos y confiscarlos, esa es la razón de que en el acuerdo de los ADPIC se haya incluido un riguroso conjunto de medidas en frontera que podemos encontrar en los artículos 51 al 60 de dicho acuerdo y que primordialmente señalan que:

1. Los Estados Contratantes tienen la obligación de adoptar los procedimientos necesarios para que el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías pirata que lesionan su marca, pueda presentar a las autoridades competentes una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esa mercancía para la libre circulación.
2. El titular del derecho que inicie un procedimiento deberá presentar pruebas suficientes de que existe presunción de infracción (de conformidad con la legislación del país de importación), y ofrecer una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad. Se podrá también exigir al demandante que aporte una fianza que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos.
3. Toda suspensión del despacho de aduana deberá notificarse prontamente al demandante y al importador. A partir de ese momento el demandante contará con 10 días hábiles para iniciar un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión, de no hacerlo, se procederá a la incautación de la garantía en beneficio del demandado.
4. En principio, tanto el titular del derecho de propiedad intelectual, como el importador, tienen derecho a inspeccionar las mercancías.
5. Los Estados Contratantes pueden también pedir a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa. Dichas autoridades

tendrán derecho a ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con las normas equivalentes en relación con los procedimientos civiles y con sujeción al derecho del demandado a solicitar que se lleve a cabo una revisión judicial de cualquier decisión de esa índole.

d) Procedimientos penales¹⁴⁶

Los Estados Contratantes tienen la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales para los casos patentes de infracción. En el acuerdo se citan concretamente los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. En estos casos son aplicables las sanciones penales normales, pero también podrán aplicarse la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.

Sin embargo, a pesar de que el acuerdo sobre los ADPIC contiene los mecanismos que se consideran necesarios para combatir eficazmente la falsificación e imitación de marcas, la globalización de mercados no está exenta de este fenómeno, pues desafortunadamente es una industria internacional, un fenómeno social, que no debe verse como problema exclusivo de países en vías de desarrollo, sino que es un problema a nivel mundial.

Es por ello que, apoyados en el ADPIC “se deben continuar los trabajos para tomar medidas coordinadas y simultáneas en los diferentes países, para ello, de nada servirá presionar a las autoridades de sólo unos cuantos países, o del país donde se comercializa el producto, pero no tomar acciones en los países donde se fabrican los mismos. La tendencia internacional fue despenalizar las conductas en materia de propiedad industrial, tanto en materia de patentes como de marcas, pero tal vez será necesario revisar si esta tendencia fue afortunada o no, o seleccionar

¹⁴⁶ Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

algunas conductas para regresarlas al ámbito penal, y equipararlas a otro tipo de delitos, como podrían ser los fiscales, o delitos contra la salud¹⁴⁷.

Por otra parte las exigencias del comercio, demandarán una mejor conciencia de consumo, que ojalá coadyuve a no adquirir al menos conscientemente artículos falsificados o contratar servicios que se ofrezcan con macas utilizadas indebidamente.¹⁴⁸

5.3 Tratado de libre comercio de América del Norte, Canadá-México-Estados Unidos de América (“TLCAN”)

Este tratado entró en vigor el primero de enero de 1994, fue suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos de América y fue ratificado por los órganos legislativos de los tres países.

En opinión de Roberto Rosas¹⁴⁹, partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio acordada por las tres partes, el tratado es un conjunto de reglas que sirve para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre las tres naciones.

El TLCAN se compone de ocho apartados y veintidós capítulos, el estudio de las marcas forma parte integral del capítulo XVII del propio tratado, la estructura de este capítulo es la siguiente:

SEXTA PARTE PROPIEDAD INTELECTUAL

Capítulo XVII Propiedad intelectual

Artículo 1701. Naturaleza y ámbito de las obligaciones

¹⁴⁷ Al respecto, el Lic. Jalife apunta que basta con suponer que se trate de bebidas alcohólicas, las cuales se han alterado con el ánimo de duplicar los contenidos, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores. De hecho la alteración o adulteración de productos, más que una infracción en materia de propiedad industrial es una conducta que constituye un delito. JALILFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., p. 574.

¹⁴⁸ MICHAUS ROMERO, Martín. Op. Cit., p. 204.

¹⁴⁹ ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. Op. Cit., p. 644.

Artículo 1702. Protección ampliada

Artículo 1703. Trato nacional

Artículo 1704. Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia

Artículo 1705. Derechos de autor

Artículo 1706. Fonogramas

Artículo 1707. Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas

Artículo 1708. Marcas

Artículo 1709. Patentes

Artículo 1710. Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados

Artículo 1711. Secretos industriales y de negocios

Artículo 1712. Indicaciones geográficas

Artículo 1713. Diseños industriales

Artículo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales

Artículo 1715. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos

Artículo 1716. Medidas precautorias

Artículo 1717. Procedimientos y sanciones penales

Artículo 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera

Artículo 1719. Cooperación y asistencia técnica

Artículo 1720. Protección de la materia existente

Artículo 1721. Definiciones

Anexos

Por lo que hace al concepto de marca, este lo encontramos en el artículo 1708.1, mismo que a continuación se transcribe:

Artículo 1708.1 Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los

de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Ahora bien, uno de los principales elementos del TLCAN se refiere a las disposiciones sobre procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, al respecto apunta Roberto Rosas que “los gobiernos de los tres países signatarios han de asegurarse que los derechos de propiedad intelectual pueden hacerse vales en el marco de su legislación y de que los castigos por infracción son lo bastante severos para disuadir a los infractores de nuevas violaciones.”¹⁵⁰

Los aspectos comunes que deben caracterizar a todos los procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se encuentra en el artículo 1714.1 que señala el siguiente principio fundamental: el derecho interno de cada parte debe contener procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra todo acto que viole los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y para desalentar futuras infracciones, debiéndose evitar la creación de barreras al comercio legítimo y proporcionando salvaguardas al contra el abuso de los procedimientos. Los demás puntos que contiene este artículo se pueden resumir de la siguiente manera: procedimientos justos y equitativos (1714.2), decisiones relativas al fondo de un asunto (1714.3), posibilidad de revisión por una autoridad judicial (1714.4), ausencia de obligación de establecer un sistema judicial distinto (1714.5).

¹⁵⁰ ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. Op. Cit., p. 662. Este autor también nos recuerda que una parte del capítulo fue negociada y elaborada conforme a los lineamientos establecidos por el acuerdo de los ADPIC, generalmente conocido por su abreviatura en inglés TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), sin embargo se considera que el texto del TLCAN es más claro en muchos conceptos y cuenta con una mejor redacción.

Por lo que hace al apartado contemplado en el artículo 1715. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, éstas se refieren a los siguientes puntos:

- Normas para la obtención de pruebas;
- Recursos: mandamientos judiciales, daños y perjuicios, retiro o destrucción de mercancía pirata o falsificada, y otros recursos;
- Derecho a la información;
- Indemnización del demandado;
- Aplicación de los principios a procedimientos administrativos.

En los artículos 1717.1 a 3 se establece que cada una de las partes dispondrá de procedimientos y sanciones penales para su aplicación cuando menos en los casos de falsificación dolosa o piratería; aplicación de pena de prisión o multas, o ambas; y ordenar el secuestro, el decomiso y destrucción de mercancía infractora, y del material y equipo utilizados para la comisión del ilícito.

VI. PROBLEMÁTICA

6.1 La Piratería de Marcas en México

Como advierte Eduardo Castrejón “la marca ha sido y será una figura jurídica controvertida, que ha acarreado tanto a sus titulares, como a los diferentes gobiernos de los países en donde se les concede protección, diversos dolores de cabeza, derivados de la “piratería” y competencia desleal que personas o entes sin escrúpulos y sin la mayor ética comercial han desarrollado en países de América Latina, incluyendo México.”¹⁵¹

Como quedó apuntado en el capítulo IV del presente trabajo, mucho se ha dicho sobre la urgencia de reprimir la piratería no solo de marcas sino en general de la propiedad intelectual, pues son actividades que al amparo de una regulación tolerante, se habían venido desarrollando hasta alcanzar niveles de profesionalización, sin embargo las reformas al Código Penal y a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, representan la más extrema reacción de nuestro sistema normativo en contra de la piratería.

Las cifras reportadas por cada segmento industrial como pérdidas anuales por piratería reflejan que los dispositivos legales hasta antes de las referidas reformas, habían sido insuficientes e ineficientes. Pero con la firma del TLC, Estados Unidos reinició sus amenazas de declararnos “país pirata”, dando espacio a las consecuencias que ese tipo de descertificaciones representa, tal como lo es la fuga de capitales e inversión extranjera, con la consecuente pérdida de empleos.

Para comprender el impacto económico causado por la piratería, basta ver las cifras que en materia de piratería se alcanzan a nivel mundial:

“Según la Cámara de Comercio Internacional, el fenómeno representaría del 5% al 7% del comercio mundial [...] en el año 1999, En

¹⁵¹ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. Op. Cit., p. 97.

Francia, una empresa de cada 5 con una plantilla de 50 empleados o más declara haber sido víctima de delitos de usurpación de marca o de piratería; la industria americana evalúa sus pérdidas anuales en concepto de derechos de autor por actos de piratería entre 12000 y 15000 millones de dólares [...] las pérdidas de empleo por causa de estos fraudes puede estimarse en 100,000 anuales en la Unión Europea (120,000 en los EEUU) en los 10 últimos años. **Entre los sectores más afectados a nivel mundial deben citarse el informático (35%), el audiovisual (25%), el sector del juguete (12%), los perfumes (10%), el sector farmacéutico (6%), la relojería (5%), el sector fonográfico y la industria del automóvil.**¹⁵²

(Énfasis agregado)

Uno de los problemas más graves en cuanto a la piratería, es que se tiene la creencia de que es un delito “sin víctimas”, pongamos un ejemplo: en el comercio ambulante que abunda en las calles del centro histórico (sólo por referir un lugar) es muy común encontrar calzado deportivo de reconocidas marcas a precios risibles, no obstante de un análisis más concienzudo a los artículos, el consumidor se puede percatar de que el producto no es original, sin embargo y puesto que el precio es muy bajo decide comprarlo pues piensa que con ello nadie se verá afectado y a cambio el paga muy poco.

Lo anterior es totalmente falso, pues al adquirir productos pirata, estamos fomentando esta lamentable práctica, detrás de la cual existen redes organizadas de delincuencia, llámese de contrabando, de robo o de falsificación.

Señala Ana María Tobio que “el fenómeno de la falsificación comercial ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años, debido a distintos factores, tales como el crecimiento del comercio internacional, el

¹⁵² *Conoce y Defiende tus Derechos Frente a los “Ladrones” de Marcas* (consulta en INTERNET <http://www.oepm.es/internet/infgral/folletos/pirateria/pirateria.html>), México, 07/07/2004, 2:26 pm

desarrollo de los medios de comunicación y de la sociedad de la información o las nuevas técnicas que facilitan las copias de los productos. Por otra parte estas actuaciones fraudulentas suelen estar vinculadas con la delincuencia organizada. Las consecuencias negativas de este fenómeno repercuten en las empresas, las economías nacionales, los consumidores, y, además, en toda la sociedad. De forma particular, en el mercado interior estos efectos negativos se traducen en desvíos comerciales, un falseamiento de la competencia, una pérdida de confianza de los operadores, un descenso de la inversión, así como un perjuicio para los consumidores.”¹⁵³

Es decir que “la piratería es un delito que afecta tanto al titular de la marca imitada, como al consumidor y al proceso mismo de competencia, por lo que no hay razón para centralizar en la voluntad del propietario de la marca la decisión de que se persiga al delincuente.”¹⁵⁴

En la página de internet de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) podemos encontrar que “un producto falso equivale a un billete falso: va en contra de la ley y carece del valor que representa”¹⁵⁵, es decir, que cuando un consumidor compra un producto falso está contribuyendo a la extensión de un delito que le perjudica a el mismo y a todo el conjunto de empresas del país. Así pues, el lugar donde se adquiere el producto, su precio, la mala calidad y el incorrecto etiquetado son referencias que nos pueden orientar para conocer su autenticidad.

La misma OEPM¹⁵⁶ expone el siguiente ejemplo: ¿qué le parecería que en su taller le pusieran pastillas de freno falsas? ¿Y que le sirvieran agua de la llave en su bebida? En ambas ocasiones nos habrían dado gato por liebre y estarían atentando contra nuestra seguridad y

¹⁵³ TOBÍO RIVAS, Ana María. *Libro Verde de la Comisión Sobre la Lucha Contra la Usurpación de Marca y la Piratería en el Mercado Interior*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, España, 1998, p. 1188

¹⁵⁴ Legislación de Derechos de Autor. *Comentario del Lic. Mauricio Jalife Daher*, Op. Cit., p. XXX.

¹⁵⁵ *Conoce y Defiende tus Derechos Frente a los “Ladrones” de Marcas* (consulta en INTERNET <http://www.oepm.es/internet/infgral/folletos/pirateria/pirateria.html>), México, 07/07/2004, 2:26 pm

¹⁵⁶ *Ibidem*.

salud con un producto sin calidad. Detrás de una marca está su garantía, si compramos un producto falso, perdemos nuestro derecho como consumidores a exigir calidad.

Cabe recordar que el prestigio de una marca no aparece de la noche a la mañana, es un proceso que lleva años de trabajo, es el valor principal de una empresa. Cuando un imitador copia una determinada marca, lo que busca es aprovecharse del éxito conseguido por otros, con mucho tiempo, dinero y esfuerzo.

Efectivamente, como bien lo señala Horacio Rangel “las actividades de piratería [...] tienen como común denominador el aprovechamiento del prestigio ajeno”, el cual tiene como propósito producir confusión.

Al respecto, tenemos que según cifras¹⁵⁷ de la Procuraduría General de la República (PGR) México es el tercer país que más vende piratería en el mundo, ocupando el tercer lugar, antecedido sólo por Rusia y China. Seis de cada 10 discos vendidos en el país son piratas. Tres de cada 10 videojuegos ilegales. La mitad de los textiles tienen etiquetas de marcas que no les corresponden. 15 millones de mexicanos viven de este negocio. La industria del software pierde 180 millones de dólares al año. El 60 por ciento de los juguetes vendidos provienen del contrabando, lo mismo ocurre con el 40 por ciento del calzado.

Resulta preocupante encontrar cada vez con más frecuencia notas periodísticas como la siguiente:

“Ya también venden Chevys piratas

Los cantantes no son los únicos que deben preocuparse por perder dinero a consecuencia de la piratería, ahora hasta el sector automotriz tiene que idear una estrategia para contrarrestar el delito, pues ya también existen imitaciones chinas de marcas prestigiadas, advirtió el analista Werner Voigt.

¹⁵⁷ Pide Karma consignar a las autoridades a personas que compren productos piratas (consulta en INTERNET <http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050428/oriente/puebla/jus2.html>), México, 11/05/2005, 9:27 pm

La filial en Puebla de la Volkswagen debe estar alerta para prevenir la clonación asiática, sobre todo si no quiere repetir los casos de la General Motors y la Mercedes Benz; “En Puebla hay peligro de una batalla atómica”, previno el jurista.

Ejemplificó que los chinos acaban de fabricar una imitación “perfecta” del Chevy, sólo que 33 por ciento más barato que el modelo original y con tres años de garantía adicionales. Voigt alertó a los ejecutivos de la armadora alemana para que estén concientes de que lo mismo puede ocurrir con alguno de sus modelos, “imagínense si encontráramos no Boras sino Wongas.”¹⁵⁸

Por lo señalado en líneas anteriores es que resulta importante la conformación de organismos como el que a continuación veremos.

6.2 Comité Interinstitucional de la Procuraduría General de la República¹⁵⁹

Es conveniente comenzar este tema con lo que señala el autor Horacio Rangel, quien nos dice que “la persecución de la piratería [...] es una actividad de equipo, que requiere de tiempo y de otros recursos cuando se pretende llevar a cabo con seriedad y convicción.”¹⁶⁰

Con el objeto de reducir los índices de comercialización de material apócrifo en detrimento de las empresas establecidas legalmente e incrementar las acciones de combate a los delitos de propiedad intelectual e industrial, el 5 de abril de 2002 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Interinstitucional para la Atención de los Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, con la participación de 5 representantes del Sector Público, 4 del Sector social y 12 del Sector Privado. Al finalizar el año 2002, el Comité estaba integrado por 7 representantes del Sector Público, 14 del Sector social y 17 del Sector Privado, pues de

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Procuraduría General de la República (consulta en INTERNET <http://www.pgr.gob.mx/index.asp>) México, 20/09/05, 13:40 pm.

¹⁶⁰ RANGEL ORTIZ, Horacio. *La Piratería de Marcas y su Represión*, Op. Cit., p. 392.

acuerdo con información proporcionada por la PGR el combate a estos ilícitos constituye una prioridad del Gobierno Federal.

En su sesión número XII del mes de febrero de 2003, se acordó cambiar su denominación por la de **Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial**,¹⁶¹ integrado por representantes de Dependencias de la Administración Pública Federal, Cámaras Industriales y Comerciales, Asociaciones Civiles y empresas privadas, en coordinación con la PGR.

El 18 de agosto de 2003 se celebró la sesión número XVII del Comité Interinstitucional, y el directorio está conformado por 8 representantes del Sector Público, 14 del Sector social y 21 del Sector Privado

Tiene por objetivo constituir un frente institucional para la eficaz prevención, investigación y persecución de delitos en dichas materias, es un organismo integrado por dependencias federales con facultades en la materia y empresas afectadas por el ilícito, que estudia, planea, coordina, controla y evalúa las acciones que se realizan y los resultados que se obtienen en el combate a la piratería.

Sesiona mensualmente, el tercer lunes de cada mes. Cuenta con tres comisiones: legislativa, de capacitación y de fiscalización. Se presentan los diagnósticos de la problemática que enfrenta cada sector empresarial y se asumen estrategias de atención. Cada institución informa de sus acciones y resultados.

De acuerdo con sus informes, se ha obtenido:

- Comunicación permanente y estrecha entre autoridades y afectados.
- Transparencia en la actuación de las autoridades y el proceder de los afectados.
- Confianza entre sus integrantes.
- Análisis colectivo de la problemática y estrategias en la materia.
- Mejores resultados cuantitativos y cualitativos.

¹⁶¹ Anteriormente era denominado PLAN DE USURPACIÓN

Por parte del sector público, integran el Comité las siguientes dependencias:

- La Procuraduría General de la República;
- Por parte de la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Por parte de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Derechos de Autor;
- Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración Central de Investigación Aduanera;
- En representación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva;
- Por parte de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y la
- Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (actualmente la Secretaría de la Función Pública).

Por parte del Sector Social:

- La Cámara Nacional de la Industria del Vestido;
- La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México;
- La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana;
- La Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable;
- La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas;
- La Sociedad de Autores y Compositores de México;
- El Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor;
- La Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos;
- La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas;
- Los Productores Nacionales de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, A. C.;
- Motion Picture Association;
- La Asociación Mexicana de Propiedad Intelectual;
- La Asociación Mexicana del Derecho de la Industria del Entretenimiento y Actividades Culturales; y
- La Embajada de los Estados Unidos de América.

Por parte del Sector Privado:

- Grupo Televisa;
- Phillip Morris de México;
- British American Tobacco – México;
- Adidas;
- Nike;
- NFL;
- Epson;
- Canon;
- Xerox;
- Microsoft;
- Auto Desk;
- Levis;
- Calvin Klein;
- Guess;
- Warner;
- Louis Vuitton Malletier;
- United Picture;
- Hanna Barbera;
- Mattel;
- Play Station; y
- Nintendo.

6.2.1 Efectividad de operativos

Entre los objetivos que persigue la Procuraduría General de la República, podemos mencionar los siguientes:

- Coordinación.- La que se da entre autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, para atender integralmente la problemática existente.

- Vinculación entre la autoridad y los titulares de los derechos. Para recoger directamente sus querellas, recibir sus preocupaciones en la materia y elaborar conjuntamente estrategias cuyos resultados sean evaluados en forma transparente.
- Reorganización. Para aplicar todos los recursos institucionales disponibles a la atención de la problemática, distribuyendo adecuadamente las competencias por especialidad y regiones.
- Capacitación. Para dotar al personal responsable en forma permanente de aptitud para atender la problemática de manera eficiente.
- Intensificación de acciones. Para incrementar los resultados e incidir en la inhibición de las conductas que atentan contra los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Lo anterior se pretende llevar a cabo mediante la implementación de las siguientes líneas de acción:

1. Fortalecer el trabajo de inteligencia para incrementar y hacer más eficaces cateos y operativos.
2. Adicionar al diagnóstico permanente de la piratería, el impacto de las acciones institucionales contra dicho ilícito.
3. Coordinación estratégica de los esfuerzos Interinstitucionales.
4. Intensificar la capacitación al personal de las dependencias responsables de la atención y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
5. Incorporación de representantes del Poder Judicial Federal y del Gobierno del Distrito Federal al Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
6. Instalación de Comités Interinstitucionales para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en los Estados.

Cabe destacar, que en los últimos años las acciones emprendidas por la PGR en la lucha contra la piratería, han ido en aumento, lo cual se puede observar en el siguiente cuadro¹⁶²:

ACCION	Dic-2000	2001	2002	2003	2004	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2005	TOTAL
Inmuebles cateados	5	168	778	1,252	2,500	829	5,532
Operativos	4	32	710	3,312	6,313	1,290	11,661
TOTAL	9	200	1,488	4,564	8,813	2,119	17,193
ASEGURAMIENTOS							
Videogramas (VHS y DVD)		66,008	250,445	774,996	3,830,119	791,766	5,713,334
Videojuegos		NR	11,249	112,020	79,258	4,896	207,423
Audiocassetes y CD's	33,300	1,558,111	5,343,192	7,969,238	12,528,296	3,279,566	30,711,703
Materia prima		NR	7,315,310	10,422,400	23,014,740	1,598,558	42,351,008
Software				8,000	51,710		59,710
Prendas de vestir	724	1,840,279	80,851	251,659	396,514	87,536	2,657,563
Materia prima, Rollos de Tela				78,050	73,520	14,090	165,660
Accesorios de vestir		NR	93,268	501,880	8,217,402	174,061	8,986,611
Perfumería y Cosméticos		NR	1,512	19,391	306,728	151,370	479,001
Aparatos eléctricos	14	1,577	8,473	3,140	8,992	1,545	23,741
Artículos publicitarios		7,349,479	5,025,076	18,783,686	41,067,906	8,791,149	81,017,296
Juguetes		NR	77,471	290,479	96,378	1,543	465,871
Libros		NR	98	3,375	1,747	4,445	9,665
Enseres Domésticos		NR	21,410	2,702	4,024		28,136
Papelería		NR	63,984	256,791	519,660	2,192	842,627
Artículos Industriales		NR	6,139,780	439,493	60,065	6,000	6,645,338
Cigarrillos				6,044,800	11,648,907		17,693,707
Calzado				240,544	35,478	25,000	301,022
Bebidas Alcohólicas					74,704	1,123,401	1,198,105
Alimentos					2,725,869	15	2,725,884
Medicamentos					175,813		175,813
Varios	2,460	489,090	40,994	2,921,416	3,934,103	508,506	7,896,569
TOTAL	36,498	11,304,544	24,473,113	49,124,060	108,851,933	16,565,639	210,355,787
Laboratorios Desmanteladas		36	98	121	83	31	369
Portadilla		19	37	42	16	5	119
Fonogramas		12	48	74	40	10	184
Videogramas		4	8	4	27	15	58
Programas de cómputo		1	4	1		1	7
Bebidas Alcohólicas							
Perfumería			1				1
Fábricas Desmanteladas			2	2	4		8
Fabricas Desmanteladas			2	2	4		8
Personas		200	312	512	678	167	1,869
Vehículos		10	9	15	9	2	45
Maquinaria			51	34	230	208	523
Dinero y valores		17,998	55,000	94,890	151,390	2,942	322,220
Inmuebles			5		1		6
Armas			2	3	6		11

¹⁶² Delitos de Propiedad intelectual, Industrial, y derechos de autor (consulta en INTERNET <http://www.pgr.gob.mx/homepage.html>), México, 06/05/2005, 12:24 pm

A todo lo anterior, cabía preguntarse ¿por qué si en la teoría se están considerando todos estos aspectos, en la práctica no se percibe que los objetivos hayan sido alcanzados?, pues aún y cuando escuchamos en los noticieros de espectaculares operativos antipiratería, las cifras indican que este tipo de actividades van en aumento.

Una posible respuesta la podemos encontrar en la constante que se puede observar en los operativos realizados por la PGR, y que es que no existen personas detenidas, lo cual obviamente constituye un retroceso, pues si bien se retiran de la circulación mercancías piratas, por otra parte las personas encargadas de su producción y distribución siguen libres.

Como sociedad, debemos asumir el papel que nos toca en la lucha contra esta actividad delictiva, tal como concluyeron¹⁶³ juristas, empresarios, especialistas en seguridad pública, académicos y funcionarios públicos, que participaron durante una mesa redonda que duró alrededor de tres horas, y en donde el único consenso fue que **la ética personal será la única vía para disminuir el delito.**

Ahora bien, otra problemática existente es la que señala el Lic. Jalife¹⁶⁴ y que ya vimos en el capítulo IV, pues un elemento importante para conseguir desestimar estas prácticas ilícitas es eliminar la querrela como requisito para iniciar la averiguación previa, ya que de este modo, la autoridad estaría en posibilidades de asegurar mercancía apócrifa y posteriormente solicitar la ratificación del titular de la marca o marcas afectadas, ya que no debemos olvidar que aún y cuando son los titulares de una marca los principales afectados por la piratería, también los consumidores y los ciudadanos en general nos vemos afectados ya sea directa o indirectamente por estas prácticas.

Es bien sabido, que detrás de la piratería se encuentran organizaciones criminales asociadas con diversos ilícitos como lo son el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero, por

¹⁶³ *Pide Karma consignar a las autoridades a personas que compren productos piratas* (consulta en INTERNET <http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050428/oriente/puebla/jus2.html>), México, 11/05/2005, 9:27 pm

¹⁶⁴ Legislación de Derechos de Autor. *Comentario del Lic. Mauricio Jalife Daher*, Op. Cit., p. XXIX y XXX.

mencionar algunos, luego entonces, resulta necesario que se actúe con más firmeza ante la piratería y se deje de solapar su práctica bajo el pretexto de que no existe querrela y por lo tanto no se inicie una averiguación previa.

6.3 Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual¹⁶⁵

Esta Comisión es la encargada de coordinar las acciones que lleven al cabo las distintas dependencias de la administración pública federal para asegurar el cabal cumplimiento y la debida aplicación de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derechos de Autor.

La Comisión estará integrada por (artículo segundo):

- Un representante de la Secretaría de Gobernación, quien fungirá como Secretario Técnico de la Comisión;
- Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- Un representante de la Secretaría de Economía;
- Un representante de la Secretaría de Educación Pública;
- Un representante de la Procuraduría General de la República; y
- Por un representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Sus funciones son:

- 1) Fungir como instancia de coordinación de las dependencias que tienen competencia con relación a los diferentes aspectos de cumplimiento, vigilancia, aplicación o combate a la violación de las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

¹⁶⁵ Creada mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1993.

- 2) Proponer medios específicos para el combate a la violación de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, con respecto de los principios de competencia económica y libre competencia.
- 3) Hacer un seguimiento consistente en el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión.
- 4) Recabar información relativa a los distintos aspectos de la violación a los derechos de propiedad intelectual.
- 5) Servir de enlace con los distintos grupos de la sociedad interesados en combatir la violación a los derechos de propiedad intelectual, tales como: autores, artistas, productores de fonogramas, y cámaras de industriales y comerciales, empresarios y distribuidores autorizados de productos legítimos que están protegidos por algún derecho de propiedad intelectual.
- 6) Coadyuvar conforme a las disposiciones legales con la Procuraduría General de la República para la integración de las averiguaciones previas.
- 7) Proponer la celebración de convenios con las entidades federativas para que participen en la lucha contra los violadores de derechos de propiedad intelectual, en los que se respetan los principios de competencia económica y libre competencia.
- 8) Efectuar campañas publicitarias en contra de los violadores de los derechos de propiedad intelectual y en favor del respeto y cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- 9) Formular proyectos de reformas y adiciones a la Ley Federal de Derechos de Autor a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

- 10) Crear las subcomisiones y grupos de trabajo que juzgue conveniente para el desempeño de sus funciones.

6.4 Congreso Mundial de la lucha contra la falsificación

A nivel internacional, también se han celebrado diversas acciones encaminadas a combatir la piratería, entre las que podemos señalar al primer al primer Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación que se celebró en Bruselas los días 25 y 26 de mayo del año 2004, y al que asistieron alrededor de 400 participantes procedentes del sector público y privado, así como de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

Dicho Congreso fue “organizado conjuntamente por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) e Interpol, y con el apoyo de la OMPI, en el Congreso se pretendió despertar conciencia pública respecto de la magnitud de los problemas que plantea la falsificación, y se trató de adoptar soluciones eficaces y medidas de cooperación.

Al respecto la Directora General Adjunta de la OMPI, hizo hincapié en la importancia de que todas las naciones tomen conciencia del problema que supone la falsificación, manifestó que como tantos otros de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, la falsificación es un problema que carece de fronteras, asimismo señaló que la lucha contra la falsificación plantea enormes desafíos a escala mundial, lo que significa que ninguno de nosotros podrá enfrentarse por sí solo a los mismos, nos incumbe a todos – gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, y sectores público y privado– codo con codo para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.”¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Congreso Mundial Sobre la Lucha Contra la Falsificación*, Revista de la OMPI, N° 3, mayo-junio 2004, Ginebra, Suiza, P. 18

De lo anterior se puede desprender, que efectivamente el problema de la piratería no es a nivel local, es un mal que se ha extendido a todos los rincones del planeta, como consecuencia de la globalización.

Apunta Alejandra Chávez que “la caza de la piratería no debería depender de cualquier medida que el Estado pudiera tomar, sino que debiera formar parte de las tareas cotidianas que incumben a nuestra sociedad.”¹⁶⁷

Una propuesta integral para combatir la piratería debe incluir “actividades de vigilancia del sector privado; utilización de dispositivos técnicos; sanciones y medios de protección de los derechos de Propiedad Intelectual; y cooperación administrativa entre autoridades competentes.”¹⁶⁸

¹⁶⁷ CHÁVEZ, Alejandra. *La Piratería o la Mala Hierba en el Jardín*, Documentautor, N° 2, México, 1998, p. 25.

¹⁶⁸ TOBÍO RIVAS, Ana María. Op. Cit., p. 1191

CONCLUSIONES

PRIMERA. El concepto de propiedad intelectual abarca tanto las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor (Derechos de Autor), como las figuras estipuladas en la Ley de la Propiedad Industrial (Derechos de la Propiedad Industrial).

SEGUNDA. Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, etc.

TERCERA. Mientras que la protección contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial es respecto de figuras como los signos distintivos (por supuesto las marcas), patentes, diseños industriales, variedades vegetales, etc., todos ellos relacionados con actividades comerciales.

CUARTA. A pesar de que la propiedad intelectual es tan antigua como el hombre mismo, la protección legal a la misma, es más reciente. Con esta protección se pretende proteger y estimular legalmente toda la creatividad e inventiva del hombre, que repercute en los ámbitos políticos, económicos y sociales de los países.

QUINTA. Debido a la importancia de la tecnología, como factor fundamental del desarrollo tecnológico, es que se hace preciso armonizarla con el ordenamiento jurídico en pro de una protección más adecuada a la propiedad intelectual.

SEXTA. En sus inicios, la protección a la propiedad intelectual en nuestro país, estaba contemplada dentro de la legislación civil, pero debido a su importancia y especial tratamiento, actualmente se cuenta con leyes especializadas tanto en derechos de autor, como en derechos de propiedad industrial.

SÉPTIMA. A nivel internacional, tal y como la conocemos en la actualidad, la protección a la inventiva del ser humano se inicia a finales del siglo XVIII. Por lo que se refiere a la protección de las marcas, encontramos referencias en la edad media, en donde los comerciantes tenían la obligación de aplicar una marca de identificación a todos los productos que vendían. De este modo, la marca medieval era obligatoria tanto para la producción como para el comercio, y esto en beneficio del consumidor, a quien se le facilitaba el derecho de reclamo, ya sea por la mala calidad o por el mal funcionamiento de los productos.

OCTAVA. Aunque no existe documentación respecto de la existencia de marcas en la época prehispánica, al menos no como las conocemos en la actualidad, se puede decir que los sellos o pintaderas utilizados por nuestros antepasados, constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos.

NOVENA. La legislación en la época Colonial, le dio a las marcas funciones mucho más limitadas de las que desempeñan actualmente, y existieron diversos ordenamientos al respecto. La falsificación de las marcas se castigaba con sanciones penales (de hasta 5 años de presidio en uno de los de África) y pecuniarias (confiscación de sus pertenencias en los buques y cargazones). Para evitar confusión, el Juez podía de oficio, prohibir que se usara la marca de otro.

DÉCIMA. En los primeros años de la época independiente, las marcas estaban reguladas y protegidas en el Código de Comercio, y los delitos relacionados con ellas en el Código Penal.

DÉCIMA PRIMERA. La primera legislación marcaria en nuestro país fue la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria, del 7 de mayo de 1832, aunque para muchos autores no significa ningún antecedente técnico serio.

DÉCIMA SEGUNDA. El primer antecedente técnico serio, es la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, en la que se atribuía a las marcas una vigencia indefinida, y conforme al Código respectivo, procedía la acción de daños y perjuicios.

No obstante, es hasta 1991 con la expedición de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que se previó el establecimiento de una institución administrativa especializada en el sistema de propiedad industrial, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con las reformas de 1994, el nombre de la ley cambia para quedar como Ley de la Propiedad Industrial, nombre que conserva hasta la fecha.

DÉCIMA TERCERA. Podemos entender por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

DÉCIMA CUARTA. El uso del término “piratería” ha sido adoptado lo mismo por empresarios, que por funcionarios y abogados en general, sin embargo la legislación maneja otros conceptos como falsificación. En términos generales podemos definir a la piratería marcaria como la adopción ilegítima de marcas, sea mediante el registro de marcas parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de las mismas. No obstante para efecto de referirse a situaciones concretas, será conveniente sustituir la palabra piratería por conveniente sustituirlo por otra más preciso que sea connotativa de la infracción concreta que se desea reprimir.

DÉCIMA QUINTA. Las funciones de la marca se pueden resumir en cuatro, a saber, distinción, protección, garantía de calidad y propaganda. Nuestra legislación contempla cinco tipos de marcas: nominativa, innominada, mixta, tridimensional y colectiva.

DÉCIMA SEXTA. Para efecto de limitar la protección de la marca y propiciar una sana competencia del mercado, existe la clasificación internacional de productos y servicios, mejor conocida como la Clasificación de Niza, actualmente comprende 34 clases de productos y 11 clases de servicios.

DÉCIMA SÉPTIMA. Además, las marcas pueden ser explotadas a través de la concesión de licencias de uso, las que resultan ser muy útiles para expandir su mercado de explotación, aprovechando la popularidad de terceros, adquiriendo una licencia.

DÉCIMA OCTAVA. La competencia desleal, entre la que encontramos a la piratería de marcas, constituye la conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro, por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido.

DÉCIMA NOVENA. La Ley de la Propiedad Industrial, está encaminada a prevenir actos de competencia desleal, no sólo en defensa de los derechos de los titulares, sino también los intereses de los consumidores. En dicha legislación encontramos diversos supuestos en los que las conductas se adecuan como infracciones administrativas, y otras previstas como delitos, para poner remedio a la conducta lesiva, al tiempo que permite la imposición de sanciones económicas, que se considera tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilícitos de que se trata.

VIGÉSIMA. A pesar de que la LPI no contempla reglas específicas para determinar cuando existe similitud en grado de confusión entre dos signos distintivos, nuestros más altos tribunales, a través de diversos criterios jurisprudenciales se han pronunciado al respecto.

VIGÉSIMA PRIMERA. Las infracciones administrativas son sancionadas desde el arresto administrativo hasta por 36 horas, hasta la aplicación de una multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Por su parte los delitos son sancionados con la imposición de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La falsificación de marcas es considerada como delito grave.

VIGÉSIMA TERCERA. Diversos autores consideran que nuestra legislación es apropiada para frenar la piratería de marcas, pues existen penas ejemplares para quien la cometa, no obstante se debe seguir trabajando para erradicarla completamente.

VIGÉSIMA CUARTA. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento está regido por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, los reglamentos de ésta y su estatuto.

VIGÉSIMA QUINTA. Un avance importante en nuestra legislación, lo constituye la aplicación de medidas cautelares, en donde las aduanas juegan un papel primordial al revisar los embarques y contenedores que entran al territorio nacional, según lo indique el “semáforo fiscal” o “sistema aleatorio”. Si de la revisión se percata de producto posiblemente infractor, procede a llamar al IMPI o al Ministerio Público. Este último tiene de hecho oficina en las aduanas, las cuales se encargan de la investigación de delitos tales como narcotráfico, contrabando y piratería.

VIGÉSIMA SEXTA. No obstante lo señalado en la consideración que antecede, consideramos que lo más conveniente sería plasmar dicho procedimiento en la Ley, para que no sea considerado tan solo como muestra de “buena voluntad” por parte de la autoridad aduanera. Asimismo sería conveniente la existencia de una comunicación permanente a través de Internet, entre las autoridades aduaneras, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría General de la República, a fin de contar con información veraz y oportuna y de esta forma frenar la piratería desde la frontera.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. México, como signante de diversos tratados internacionales, ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de los mismos, al establecer en su legislación interna, procedimientos para prevenir y atacar la competencia desleal, así como ofrecer a los afectados la posibilidad de solicitar la reparación del daño.

VIGÉSIMA OCTAVA. Las cifras que la piratería alcanza, tanto a nivel nacional como internacional son alarmantes, este es un problema que no sólo atañe a los países en lo individual, sino que debe ser atacado globalmente.

VIGÉSIMA NOVENA. Existen diversos organismos, nacionales e internacionales, avocados a la lucha contra la piratería, sin embargo los resultados que los mismos obtienen son insuficientes, es necesario, que como consumidores nos involucremos más en la lucha por la erradicación de este terrible mal, haciendo conciencia de los problemas que nos trae a todos y evitando comprar productos pirata.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

ALVÁREZ SOBERANIS, Jaime. *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*. Editorial Porrúa, México, 1979.

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. *Colección Estudios de Propiedad Intelectual, Temas varios I*. Editorial Themis, México, D.F., 1997.

ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. *Las denominaciones de Origen, Estudio Comparado*. Editorial EDUVEN, Carácas, Venezuela, 1992.

CARRILLO TORAL, Pedro. *El derecho intelectual*. Plaza y Valdes Editores, Segunda Edición, Baja California, México, 2003.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. Editorial Cárdenas editor distribuidor, tercera edición México, 2003.

FRAGA, Gabino. *Derecho Administrativo*. Editorial Porrúa, México, D.F., 1975.

FRISCH, Phillip. *Competencia Desleal*. Editorial mexicana, México, 2000.

HEILBRONER, Robert L. *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*. Editorial Aguilar, Madrid, España, 1977.

JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*. Ed. Sista, Quinta edición, México, 2000.

JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Ed. Mc Graw Hill, México, 1999.

NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Ed. Porrúa, México, 1985.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Protección contra la Competencia Desleal*. 2ª edición, Ginebra, 1994.

RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Edita UNAM, México, 1998.

RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*. Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.

VIÑAMATA PACHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. Editorial Trillas, Segunda Edición, México, D.F., 2003.

REVISTAS

Acción y Visión de PROFECO. “*La Protección al Consumidor como Instrumento Económico*”, Abril de 2002, México, D.F.

BERCOVITZ H.C., Alberto. “*Tendencias Actuales de la Propiedad Intelectual*”, Revista de Derecho Privado, Año 3, N° 9, septiembre-diciembre 1992, México, D.F.

CHÁVEZ, Alejandra. “*La Piratería o la Mala Hierba en el Jardín*”, Documentautor, Vol. IV, N° 2, Julio 1998, México, D.F.

COJOCARU, Micaela. “*Licencias de Marcas, Entre la Ley de Competencia y la Protección al Consumidor*”, Alegatos, N° 44, enero-abril 2000, México, D.F.

ESTOUP, Luis Alejandro. “*Marcas y Consumidores*”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nos. 154-156, julio-diciembre 1993, Buenos Aires, Argentina.

FRISCH PHILIP, Walter. “*La Protección Recíproca entre los Nombres Comerciales Subjetivos, los Objetivos y las Marcas*”, El Foro, 8ª época, Tomo IV, N° 2, 1991, México, D.F.

Gaceta de la Propiedad Industrial. *Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Parte I*. Ejemplar extraordinario XXXIII, 2002, México.

GARZA BARBOSA, Roberto. “*Las Marcas ¿Una Obra de Arte? (1a parte)*”, Revista Iustitia, número 1, agosto 2001, Monterrey, Nuevo León, México.

Guía de Signos Distintivos. Publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2004.

KORS, Jorge Alberto. “*El Derecho de Marcas entre el Derecho de la Competencia y el Derecho del Consumidor*”, Alegatos, N° 44, enero-abril 2000, México, D.F.

LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso. “*Algunas Consideraciones sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México*”, Revista de Derecho Privado, Nueva Época, Año II, número 6, septiembre-diciembre 2003, México, D.F.

MASSAGUER, José. *La Propiedad Industrial: Balance y Perspectivas*, Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, 1998, Madrid, España.

MICHAUS ROMERO, Martín. “Documento base de la Conferencia sobre “Eficacia del sistema de protección de marcas frente a la realidad comercial que puede preverse existirá en la primera década del siglo XXI” de Chile, del 26 al 30 de octubre de 1997”, Iuris Tantum, Revista de la Facultad de Derecho, Año XIV, N° 10, primavera-verano 1999, México, D.F.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El Secreto está en la Marca”, Serie “La Propiedad Intelectual y las Empresas”, número 1, 2003, Ginebra, Suiza.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Publicación de la OMPI, N° 450, 2004, Ginebra, Suiza.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comercialización Inteligente: Explotación de los Derechos de P.I.”, Revista de la OMPI, N° 3, mayo-junio 2004, Ginebra, Suiza.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Congreso Mundial Sobre la Lucha Contra la Falsificación”, Revista de la OMPI, N° 3, mayo-junio 2004, Ginebra, Suiza.

RANGEL MEDINA, David. “Tendencias Actuales de la Propiedad Industrial en México”, Revista de Derecho Privado, Año 3, N° 9, septiembre-diciembre 1992, México, D.F.

RANGEL MEDINA, David. *El Nuevo Derecho de Marcas Mexicano*. Revista El Foro, 8ª Época, Tomo IV, N° 2, México, 1991, p. 255.

RANGEL ORTIZ, Horacio. “La Falsificación de Marcas y la Reforma Penal de 1999”, El Foro, Undécima época, T. XII, N° 2, 1999, México, D.F.

RANGEL ORTIZ, Horacio. “La Piratería de Marcas y su Represión”, Jurídica, N° 20, 1990, México, D.F.

ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto. “Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, Año XXXVI, N° 107, mayo-agosto 2003, México, D.F.

SCHMIDT, Luis C. *Las Medidas Cautelares en la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en México*, Revista El Foro, Número 1, Primer Semestre 2002, México, D.F.

TOBÍO RIVAS, Ana María. “Libro Verde de la Comisión Sobre la Lucha Contra la Usurpación de Marca y la Piratería en el Mercado Interior”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, 1998, Madrid, España.

VALDEZ PONCE, Edith. *"Introducción a la Propiedad Intelectual"*, Revista Themis, Nueva Generación, Año I, número 1, enero-junio 2000, México, D.F.

VILLALBA, Carlos Alberto. *"En Pro de una Definición del Concepto de la Propiedad Intelectual"*, Revista del Derecho Industrial, Año 14, número 42, Septiembre-Diciembre, 1992, Buenos Aires, Argentina.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de Mercancías Falsificadas (ADPIC)

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá-México-Estados Unidos de América (TLCAN)

Código Penal Federal

Legislación de Derechos de Autor. Editorial Sista, México, 1991

Ley Aduanera

Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Competencia Económica

Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley Federal del Derecho de Autor

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual. *Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo*. Ginebra, 1967.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

DICCIONARIOS

DE PINA Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, Vigésimo séptima edición, México, 1999.

Diccionario Jurídico Espasa. Ed. Espasa Calpe, S.A., Madrid, España, 2001.

Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa, Tomos I, II, III y IV, México, 1995.

PÁGINAS DE INTERNET

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) www.cicese.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) www.oepm.es

Procuraduría Federal del Consumidor www.profeco.com.mx

Procuraduría General de la República www.pgr.gob.mx

Real Academia Española. www.rae.es

Suprema Corte de Justicia de la Nación www.scjn.gob.mx

OBRAS EN DISCO COMPACTO

Propiedad Intelectual. Raúl Juárez Carro Editorial, S.A. de C.V., México, 2005