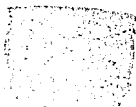




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**LA USURPACION DE LAS MARCAS
EN EL DERECHO MEXICANO**



FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA GENERAL DE
EXAMENES PROFESIONALES

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA:
C. JAVIER MARIN BARRANCO**

MEXICO, D. F.

1986.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

" P R O L O G O "

Frecuentemente oímos decir que la Ciencia Jurídica Mexicana relativa al derecho marcario no existe, o en su defecto que se trata de una materia de nueva creación, que hasta cierto punto ha sido inexplorada; de igual manera se afirma que los bienes de la índole apuntada carecen de una protección eficaz debido a la anticuada y deficiente legislación y a la falta de jurisprudencia y literatura sobre el particular.

Sin embargo, dichos conceptos definitivamente no corresponden a la realidad y sólo obedecen a una incompleta información, ya que la verdad de las cosas es que nuestro país cuenta con importantes manifestaciones de la actividad legislativa, jurisprudencial y doctrinaria en el campo de los llamados derechos inmateriales, es por ello, que el presente trabajo versa sobre la usurpación de las marcas que de alguna manera se ha llevado a cabo en México desde épocas muy remotas; asimismo, desglosar con datos precisos y detallados el avance que en nuestro país ha cobrado el régimen legal de esos derechos, por lo que es a grandes rasgos lo que me he propuesto tratar. Para ello, es de tomarse en consideración las experiencias vividas con la práctica profesional llevada a cabo, tanto en el Gobierno Federal como proyectista de resoluciones administrativas como en la iniciativa privada como postulante en negocios y controversias alusivas a la Propiedad Industrial.

Independientemente de lo anterior, me hizo reflexionar el hecho de que todavía en la actualidad no se le ha dado la importancia que realmente tiene, ésta por demás noble pero interesante materia, sobre todo, por las propias Autoridades Administrativas que no le han dado el apoyo necesario, que de alguna manera se ha ganado a pulso a través de los años. Es por ello, que por conducto de este modesto trabajo, quisiera brindar un pequeño pero sincero homenaje a los pocos, pero valiosos, estudiosos de la materia del llamado Derecho Marcario.

Por otra parte, cabe destacar que desde los primeros tiempos de la propiedad industrial, las reglas de la competencia de-sonestista se han incluido, por afinidad, en ese cuerpo de Ley, es puesto que de esa manera puede conseguirse mayor efectividad en la tutela de la leal y honesta competencia, en vista de que la autoridad administrativa tiene a su alcance, además de una larga experiencia en tratar problemas similares, los elementos necesarios para aplicar las sanciones correspondientes con todo el rigor necesario.

La obra se divide en cinco partes, en las que sucesivamente se trata de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal. La segunda parte está destinada a los antecedentes históricos de la Usurpación de las Marcas, contempladas en las diversas leyes existentes. La tercera parte se refiere al estudio de las directrices fundamentales de las marcas, para lo cual se describe su naturaleza jurídica, para concluir con la exposición de los requisitos de validez y de la marca sobre el plano jurídico. La cuarta parte está consagrada a realizar un estudio comparativo entre los delitos e infracciones contempladas por la vigente Ley de Invenciones y Marcas, con los mismos hechos de usurpación a que se referían las leyes anteriores. Finalmente, se concluye haciendo un estudio minucioso de cada una de las infracciones administrativas y delitos a que se refiere la Ley de la Materia, en relación a las marcas, especificándose las diversas hipótesis para su procedencia, elementos constitutivos, procedimiento administrativo, requisitos previos para ejercitar las acciones correspondientes, sanciones y recursos.

En consecuencia, sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de ser, o por lo menos, pertenecerían por decirlo así sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos.

C A P I T U L A D O

CAPITULO PRIMERO

I LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL.

- A) La Propiedad Industrial.
- B) Acción de Competencia Desleal.

- 1.- Fuentes de Carácter Constitucional.
- 2.- Distinción entre Competencia Ilícita y Competencia Desleal.
- 3.- Represión de la Competencia Desleal.
- 4.- Concepto y Clasificación de los Actos de Competencia Desleal.

CAPITULO SEGUNDO

II ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA USURPACION DE LAS MARCAS.

- A) Ley de Marcas de Fábrica, de 28 de noviembre de 1889.
- B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales, de 25 de agosto de 1903.
- C) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.
- D) Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942.

CAPITULO TERCERO

III CONCEPTO, FUNCIONES, CARACTERES, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHOS DE LA MARCA.

- 1.- Concepto Legal.
- 2.- Funciones de la Marca.
 - a) Función de Distinción.
 - b) Función de Protección.
 - c) Función de Indicación de Procedencia.
 - d) Función de Garantía de Calidad.
 - e) Función de Propaganda.
- 3.- Caracteres de la Marca.
 - a) La Marca debe ser Distintiva.
 - b) La Marca debe ser Especial.
 - c) La Marca debe ser Novedosa.
 - d) La Marca debe ser Lícita.
 - e) La Marca debe ser Veraz.
- 4.- Sujetos que pueden ser Titulares de Marcas.
- 5.- Procedimiento Administrativo para Obtener el Registro de una Marca.
- 6.- Contenido del Derecho.
 - a) Derecho de Uso.
 - b) Transmisión de la Marca.
 - c) Derecho Exclusivo.
- 7.- Extinción.
 - a) Transcurrido el Plazo.
 - b) No Uso.
 - c) Caducidad.
 - d) Cancelación.
 - e) Nulidad.
- 8.- Procedimiento Administrativo para Solicitar una Declaración Administrativa.
- 9.- Infracciones Administrativas.
- 10.- Delitos.

- 11.- Penas.
- 12.- Requisitos Previos para Ejercitar las Acciones Contempladas en la Ley de - Invencciones y Marcas.
- 13.- Inspección y Vigilancia.
- 14.- Recursos Administrativos.

CAPITULO CUARTO

- IV ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DELITOS E INFRACCIONES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INVENCCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976 CON LOS MISMOS HECHOS DE USURPACION DE LAS LEYES ANTERIORES.
- A) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.
 - B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903.
 - C) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.
 - D) Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

CAPITULO QUINTO

- V ESTUDIO DOGMATIVO DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 210 Y 211 DE LA LEY DE INVENCCIONES Y MARCAS.
- 1.- Procedimiento Administrativo.
 - A) Autoridades Competentes para Tramitar y Dictar Resoluciones Administrativas.
 - B) Elementos para Iniciar el Procedimiento.
 - 2.- Sanciones.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

LEGISLACION CONSULTADA

C A P I T U L O I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA ACCION DE COMPETENCIA
DESLEAL

- A) La Propiedad Industrial.
- B) Acción de Competencia Desleal:
 - 1.- Fuentes de Carácter Constitucional.
 - 2.- Distinción entre Competencia Ilícita y Competencia Desleal.
 - 3.- Represión de la Competencia Desleal.
 - 4.- Concepto y Clasificación de los Actos de Competencia Desleal.

A) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Siguiendo a Paul Roubier, David Rangel Medina manifiesta que a pesar de su gran importancia práctica, la teoría de la propiedad industrial no ha sido aún muy estudiada en razón a que se origina en el mundo moderno, pues es fruto de la libertad del comercio y de la industria, y solamente ha podido desarrollarse en un régimen de competencia económica.

Agrega que la teoría de la propiedad industrial consiste en una regulación jurídica del juego de la competencia entre los productores. Competencia que, considerada por muchos economistas y sociólogos como la ley social por excelencia, no puede ser ilimitada; ni puede constituir para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, porque de ser así surgirían conflictos insolubles. Por lo consiguiente si se hace del principio de la concurrencia la ley fundamental de la economía, es necesario fijarse barreras que delimitarán su curso y constituirán posiciones que no podrá remover: esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, por otra parte, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores. (1)

La propiedad industrial puede ser conceptuada como el conjunto de derechos que protegen y garantizan las creaciones nuevas de aplicación industrial, resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual; la adopción de signos distintivos en productos y establecimientos y la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

Es pertinente decir que en relación a la adopción del término "propiedad industrial", Stephen P. Ladas establece que, no obstante que sea poco apropiada esta expresión, desde el punto de vista de la ley nacional, dar a todos estos derechos e intereses el nombre de "propiedad" no resulta ningún inconveniente desde el punto de vista de su protección internacional, por ser este término un común denominador práctico para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial e industrial de los hombres. (2)

A fin de servir o satisfacer sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. De esta forma inventa un producto, o bien, un nuevo procedimiento de fabricación.

Crea un dibujo o un modelo nuevos. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, etc.

Es a todos estos aspectos de la actividad humana -afirma Ladas- (3) que el término de "propiedad industrial" se aplica, por lo que puede decirse que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular frente a todo mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distinto.

Actualmente se consideran como objetos económicos protegidos y garantizados por diversas categorías de la propiedad industrial los siguiente grupos:

- 1) Las creaciones nuevas, que comprenden:
 - a) Las patentes. (Invención y mejoras).
 - b) Los certificados de invención.

- c) Los dibujos industriales.
 - d) Las variedades vegetales.
- 2) Los signos distintivos, consisten en:
- a) Marcas de productos.
 - b) Marcas de servicios.
 - c) Nombre comercial.
 - d) Aviso comercial.
 - e) Denominaciones de origen.
- 3) La represión de la competencia desleal, que trata de - impedir el desvío de la clientela mediante:
- a) La confusión de productos
 - b) La confusión de servicios.
 - c) La confusión de establecimiento.
 - d) El descrédito entre los competidores.
- 4) La tecnología, donde se encuentran comprendidos:
- a) El know how.
 - b) La asistencia técnica.
 - c) El traspaso de conocimientos.

En la especie, el trabajo a desarrollar, no es el estudio minucioso y detallista de todos los institutos que comprende la propiedad industrial, excepto en lo relativo a la usurpación de las marcas. Consideramos suficiente el hecho de indicar cuáles son los institutos que comprende la susodicha propiedad industrial.

B) ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia deshonesta que los comerciantes practican para obtener provechos indebidos no se encuentra regulada sistemáticamente en la República Mexicana. Ello puede deberse a que no se ha encontrado un buen lugar para ella en los ordenamientos legales. Las leyes mercantiles en vigor no la contemplan, y las leyes de propiedad industrial sólo recogen algunas de las figuras de la competencia deshonesta que se practican con signos de propiedad industrial. En el Proyecto de Código de Comercio, formado hace ya más de un cuarto de siglo, y que no tiene trazas de adoptarse, se listan en cierto número de actos que constituyen competencia desleal, como por ejemplo: el empleo de medios que tiendan a producir confusión con la empresa o negociación los productos o servicios de otro comerciante; cualquier actividad encaminada a evitar o dificultar el acceso de clientela al establecimiento de otro comerciante; el soborno a los empleados de otro comerciante para que le ahuyenten la clientela; desacreditar al competidor; la comparación directa por medio de publicidad nominativamente, o que haga notoria la identidad del producto competidor; la utilización de los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación de la persona que le da nuevo empleo; la infracción con fines de competencia del artículo 28 constitucional y sus leyes reglamentarias; cualquier acto análogo a los antes enunciados. (4)

1.- Fuentes de carácter constitucional.

Pese a la letra de los artículos 4° y 5° constitucionales y quizá, como una reaccional texto de dichas normas que parecen proscribir toda clase de limitaciones al ejercicio del comercio, aún aquellas que podrían justificarse por la protección de intereses sociales eminentes y superiores, el legislador

federal desde 1934, o sea, desde los primeros años de paz, de tranquilidad y de trabajo en la República después de la Revolución y de sus efectos, sintió la necesidad imperiosa - de reglamentar la actividad mercantil y de reconocer los - grandes daños de la competencia ilimitada.

La Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en materia - de monopolios (Ley de Monopolios) publicada en el Diario - Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1934, reconoció en su Exposición de Motivos que la norma constitucional que "proscribió los actos o procedimientos que eviten o tiendan a evitar la concurrencia ..." no fue establecida con objeto de garantizar la ilimitada libertad de comercio, sino en - tanto que el ataque a la libre concurrencia pudiera considerarse perjudicial para el público o para alguna clase social; por ello, prohibió la constitución de monopolios en provecho de particulares y en detrimento del público o de alguna clase social, estableció presunciones de la existencia de dichos monopolios (art. 4°), e incluso, presunciones legales de tendencia a constituirlos (Art. 5°), entre los que señaló la venta de artículos o la prestación de servicios a menos del costo de producción"; "la importación de aquellas mercancías - que por las condiciones en que se produzcan puedan venderse en el país a base de concurrencia desleal" (Fracc. II), etc. La infracción de los artículos 1° y 2° fue sancionada con - multa de 100 a 50,000 pesos y la clausura temporal o definitiva en caso de reincidencia, del establecimiento respectivo; y la violación del artículo 4° se castigó con multa reducida en un 50% respecto a la de las disposiciones anteriores (Art. 21).

Admitió la ley la existencia de consorcios, de acuerdos o combinaciones de productores, pero sólo en cuanto fueran autorizadas

zados por el Estado "que permita imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios" (Art. 4° fracc. - II); y en el Decreto que reglamenta el otorgamiento de estas autorizaciones (Diario Oficial 1° de febrero de 1936) - se previó que se concedieran, entre otros casos, en aquellos cuya finalidad estribara en "la eliminación de competencias ruinosas o desleales, sin elevación injustificada de precios" (Art. 2° fracc. V de dicho Decreto).

Por último, habiéndose establecido, como presunciones tendientes a la constitución de monopolios, "los sistemas comerciales de venta por medio de sorteo, sin autorización del Ejecutivo Federal" (Art. 5°, fracc. IV., Ley de Monopolios), y - las bonificaciones al consumidor, consistentes en la entrega de vales, cupones, contraseñas u objetos similares... sin sujeción a las disposiciones que señalan los reglamentos" (Fracc. V), se dictó posteriormente el Reglamento de las fracciones IV y V del artículo 5° (Diario Oficial 12 de agosto de 1938), en cuya Exposición de Motivos se reconoció que "por la influencia que los sistemas comerciales de venta o de bonificaciones al consumidor pueden tener en la ocultación de precios, así - como por los beneficios que pueden producir a determinados comerciantes y que los capacita para realizar una competencia - desleal, sólo son autorizados cuando se sujetan a los reglamentos que el Estado dicta (5).

Sobre la acción de competencia desleal, el maestro David Rangel Medina establece que "es solamente la sanción de un deber, y su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante - contra el empleo de medios desleales por sus competidores. Esta acción ha sido admitida por la jurisprudencia francesa - como una consecuencia natural del artículo 1382 del Código Civil conforme al cual todo acto del hombre que cause a otro un daño, obliga al que lo produce, a repararlo. Para que la li-

bertad no degenerare en libertinaje es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores está - permitido disputarse la clientela pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante - que con maniobras turbias trata de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor, o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces - que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son dos ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre. Acción de responsabilidad en la que aún no aparece una noción de verdaderos derechos exclusivos o privativos" (6).

Consecuentemente, es evidente que donde mejor cabrían las - reglas de represión de la competencia desleal es en la Ley de Invenções y Marcas ya que desde los primeros tiempos - de la propiedad industrial, las reglas de la competencia - deshonesta se han incluido, por afinidad, en ese cuerpo de ley puesto que de esa manera puede conseguirse mayor efectividad en la tutela de la leal y honesta competencia, en vista que la autoridad respectiva tiene a su alcance, además - de una larga experiencia en tratar problemas similares, todo un aparato de inspección y de sanción.

En otras palabras es preferible que la represión de la competencia desleal figure en una ley administrativa y no en - un Código de Comercio, que obligaría a recurrir a los tribunales de orden común. Por otra parte, no puede dejarse de lado que el artículo 1 de la Ley de Invenções y Marcas - acepta que la autoridad administrativa puede entenderse con la presión de la competencia desleal, aunque limita ésta a lo que se hace "con los derechos que dicha ley otorga".

En una evolución natural, podrán incluirse en dicha Ley las otras figuras de competencia deshonestas, o por lo menos algunas de ellas.

Veamos ahora lo que debe entenderse por competencia desleal:

En la lucha que emprenden los comerciantes y los industriales para atraer la clientela hacia su establecimiento o hacia sus productos recurren a muchas y muy variadas actividades. Una de ellas como el anuncio, las promociones de ventas, las campañas de clientes, etc., son perfectamente lícitas y permitidas. Son actos usuales que no se traducen en un perjuicio indebido para un competidor. Van de acuerdo con las prácticas comerciales generalmente aceptadas en todas partes.

Mas existen otras que implican ventajas indebidas, provechosas no legales y que lesionan a la vez los intereses de los otros comerciantes y los de los consumidores, entre los que causan confusión con tal conducta. Tales actividades que se conocen con el nombre genérico de concurrencia desleal, competencia ilícita o competencia deshonestas revisten complicadas y diversas formas sobre todos los tiempos modernos en que la sutileza empleada para ganar la clientela de otro implica muchas veces la falacia del acto desleal.

Existen diversas definiciones de competencia ilícita, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Juan Carlos Zavala Rodríguez en su libro intitulado "Publicidad Comercial", define a la competencia ilícita de la siguiente forma: "es ... todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica para contraponerla a la de su rival" (7).

A. Ramella citado por Zavala Rodríguez, dice "la concurrencia desleal es aquella que engaña a los clientes sobre la potencialidad propia, ajena o ambas a un tiempo".

Concluyéndose de lo anterior, que en ciertos casos la competencia ilícita no es un hecho ilícito aislado, sino todo un procedimiento complejo en el que la astucia y malicia del comerciante entran en juego. Estos procedimientos son en número tan amplio como lo permite el ingenio del que lo realiza.

Asimismo se desprende que la competencia ilícita tiene la intención de sustraer la clientela del comerciante competidor, atrayéndola para sí recibiendo los beneficios de que disfrutaba su competidor. Es necesaria la intención de desviación de la clientela por parte del concurrente, si no se da dicho requisito, nos encontraríamos sólo ante un hecho ilícito, provocado quizá por la persona contratada por el competidor ilícito a efecto de llevar a cabo las maquinaciones que tienden a la competencia ilícita.

Finalmente, se podría establecer que la competencia ilícita, debe basarse en maquinaciones fraudulentas, engaños, sospechas, etc.

2.- Distinción entre Competencia Ilícita y Competencia Desleal.

Según el maestro Arturo Díaz Bravo (8) es importante por sus consecuencias de orden jurídico y práctico, distinguir entre actos de competencia ilícita y actos de competencia desleal.

Una buena parte de la doctrina no se ocupa en el tema quizá

por considerarlo de poca o ninguna trascendencia e indiscriminadamente, pretende aplicar el mismo régimen a actos que por participar de un carácter diverso, merecen un tratamiento especial como trataremos de demostrar a continuación.

Es prácticamente unánime el criterio en el sentido de que - acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los usos honrados en material industrial o comercial; ahora - bien, la experiencia ha demostrado que ciertos actos de los comerciantes o industriales suponen, fatal e invariablemente una competencia que por desventajosa para uno, varios, - todos, o para el público, involucran siempre falta de honra en la competencia. El legislador ha recogido tal experiencia y, presumiendo los -IURIS ET DE IURE- desleales, - simple y sencillamente ha prohibido su realización. En tal caso, ésto es cuando existe una norma prohibitiva, y, al mismo tiempo protectora de la libre concurrencia, la realización del acto o actos prohibidos constituye una conducta en contra de la ley (9).

Otro tanto ocurre si la norma prohibitiva deriva, de una manifestación de voluntad y no de la ley: tal ilícita es la violación de un compromiso contractual como la de una disposición legal.

Frente a los anteriores existen otras conductas cuya naturaleza contraria a los usos honrados del comercio no es suficientemente clara, muchas veces es discutible y, por lo tanto, su carácter desleal está sujeto a comprobación pues la ley no las prohíbe expresamente. Estos actos son los que, sin poder calificar -a priori- de ilícitos deben considerarse de competencia desleal.

Los actos de competencia ilícita se encuentran taxativamente previstos en la ley o en el contrato, y pueden dar lu-

gar, siempre en nuestro derecho, a la intervención de la - Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) para declarar, desde un punto de vista técnico, la existencia del acto desleal, lo que sí ocurre en los actos de mera competencia desleal; - por último, la sentencia civil que con motivo de la respectiva se dictará, será declarativa y no constitutiva, pues en ellos el sujeto actúa sin derecho.

En cambio, los actos de mera competencia desleal, no ilícitos -a priori-, atentan exclusivamente contra los usos y prácticas, por no haber normas o cláusulas expresas que los prohíban.

En resumen, todos los actos contrarios a la concurrencia - honrada en material industrial o comercial, son de competencia desleal e ilícitos, -lato censu-, pero -stricto censu-, son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, esto es, 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 pactos expresos, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a - demostración.

3.- Represión de la Competencia Desleal.

Entendemos por medios jurisdiccionales de represión de la - competencia desleal, las actividades de los órganos judiciales y administrativos tendiente, en casos concretos a impedir la para lo futuro, a forzar su desaparición, cuando ya - se ha presentado, o a determinar el castigo que debe impo--

nerse a sus autores. Así, por ejemplo, cuando el juez civil condena al competidor desleal a cubrir indemnización al perjudicado como consecuencia de los daños por éste sufridos - (Art. 1910 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales); cuando el juez penal impone una condena por comisión de actos que se apartan del juego limpio en la competencia (arts. 240 y siguientes de la Ley de la Propiedad Industrial así como 253 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales); cuando la Secretaría niega el registro de una marca por su semejanza a otra que distingue los mismos artículos (Art. 91 Fracc. XVIII de la L. I. M.); cuando la Suprema Corte de Justicia determina la constitucionalidad de una ley o acuerdo que restringen la libertad de comercio; en todos esos casos nos encontramos en presencia de medios jurisdiccionales de represión de la competencia desleal, en los casos sometidos al conocimiento del órgano respectivo.

La represión de la concurrencia ilícita debe verse, según el maestro David Rangel Medina desde dos puntos de vista:

- a) Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los derechos de los miembros de la corporación frente a los establecimientos rivales y,
- b) Desde el punto de vista estatal para garantizar a los particulares consumidores que no serán víctimas de engaños ni de fraudes.

Los actos de concurrencia desleal tienden a estorbar los procesos normales de formación de la clientela. Las leyes de la propiedad industrial tienen precisamente por objeto, favorecer y desarrollar la protección de la clientela. Sin embargo, merece hacerse una distinción entre la violación -

de las normas de propiedad industrial y la violación a las normas de la competencia mercantil honesta.

En el primer caso se está frente a una usurpación de signos distintos; en el segundo se trata de una usurpación de -- clientela y ambas instituciones comportan regímenes legales diversos. Visto desde otro ángulo las apropiaciones indebidas de elementos de propiedad industrial constituyen violación de un derecho, el derecho exclusivo de uso que la ley confiere, en tanto que la comisión de actos de ilícita concurrencia entraña la violación de un deber, el de observar -- una determinada conducta impuesta por la colectividad en -- una época dada.

Pero esta distinción que tiene un enorme valor, no se advierte en los ordenamientos relativos, que la mayoría de los casos consideran a las reglas de persecución de la competencia desleal tan sólo como una protección complementaria de las acciones comunes de propiedad industrial, únicamente como -- una estructura puesta al lado o utilizada para cuando faltan reglas apropiadas para reprimir la usurpación de signos y no como un cuerpo de normas con propia prestancia. Y es precisamente porque en este país, hasta la fecha no se ha realizado un solo estudio minucioso y dogmático que permita percibir la real naturaleza de la ilícita competencia mercantil y sus diferencias y correlaciones con las otras instituciones de -- propiedad industrial.

En la Ley vigente de Invenciones y Marcas, no existen normas que de una manera independiente tutelen la competencia mer-- cantil honesta. Con la excepción de las reglas destinadas a perseguir la usurpación de signos o la apropiación indebida de leyendas o el fraude al público a través de marbetes --

engañosos, no existe más que una disposición, que es el artículo 210, en sus fracciones IX y X, que concretamente tenga que ver con la desleal concurrencia, y algunas otras que de modo indirecto hacen referencia a ese tipo de competencia. La cuestión puede decirse que sigue siendo relativamente nueva en nuestro medio.

La primera vez que algún ordenamiento en México, se refirió concretamente a la competencia desleal fue la Ley de Patentes y Marcas de 1928, específicamente en su artículo 78, en el cual se decía que se castigaría "al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio - trate de producir confusión de sus productos con los de este último".

Como puede observarse dicha disposición legal se origina en el artículo 10 Bis de la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmada el 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas el 4 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, y en la Haya el 6 de noviembre de 1925 en la cual se le imprimieron modificaciones modernas a la Convención citada. El artículo de referencia establece textualmente lo siguiente:

ARTICULO 10 BIS:

- (1) Los países de la Unión están obligados a garantizar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- (2) Constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

(3) Principalmente deberán prohibirse:

- 1° Cualquier acto de tal naturaleza que cree confusión por cualquier medio con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2° Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio, de modo que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Esta disposición, fundamental en nuestro derecho para la reglamentación de la competencia desleal, es importante por varias razones:
 - En primer lugar, en cuanto al concepto que acoge de la competencia desleal.
 - En segundo lugar, por la obligación asumida por México de conceder una tutela eficaz contra dicha competencia, a favor de los nacionales de los países de la Unión, y, por ende, a favor tanto de los mexicanos como de los extranjeros que fueron súbditos de los demás países Unionistas.
 - En tercer lugar, en cuanto que de una manera expresa, invoca como fuentes de reglamentación de la competencia desleal a los usos comerciales e industriales.
 - En cuarto lugar, en cuanto proscribire, de manera automática y ejecutiva, todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial.
 - En quinto lugar, por último, en cuanto fija como obligación de los países signatarios el dictar normas que prohiban la realización de aquellos actos y hechos enumerados en los incisos 1) y 2) del párrafo tercero.

El legislador de 1976 no obstante que tenía ante sí esta nueva versión, y comentarios muy amplios sobre las discusiones en las reuniones de Revisión, fue en esta materia algo más atrás que el de 1943, pues ahora se contiene un concep-

to reducido de esa competencia deshonesta que, además, únicamente constituye una infracción administrativa, tomando - en consideración que el artículo 263 de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, daba cumplimiento a la promulgación de leyes internas, sin embargo, el actual ordenamiento legal no está cumpliendo con el Convenio de París que establece - que los países de la Unión deben proveer medios legales adecuados para reprimir eficazmente los actos de competencia - desleal, contenidos en los artículos 9, 10 y 10 bis de ese Tratado.

Por su parte el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, establece las siguientes disposiciones:

Son infracciones administrativas:

- IX.- Intentar o lograr el propósito de desacreditar los - productos, los servicios o el establecimiento de otro.
- X.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un - establecimiento y el de un tercero.
 - b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o - autorización de un tercero.
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo - autorización, licencias o normas de un tercero.

Así, vemos que de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IX, contempla como infracción administrativa, el desacreditar - los productos, los servicios o el establecimiento de otro, - mas no se especifican los elementos de esa acción ilícita, - quedando entonces un tanto inconclusa, de conformidad en lo dispuesto en el apartado 2 de la fracción III del artículo - 10 Bis del Tratado.

La fracción X del citado artículo 210, circunscribe todavía más de la figura de la competencia desleal que se ejerce para engañar al público, y a la vez, perjudicando a un competidor, pero esto último lo establece de una manera imprecisa. En la primera parte de esa disposición se persigue la acción que tiende a hacer creer que existe una relación o - asociación entre el establecimiento infractor y el de un - tercero para obtener provecho indebido del cliente y causando un daño probablemente en la reputación de la otra empresa.

El inciso b) se refiere a la pretensión de que se fabrican productos bajo normas, licencia o autorización previa de un tercero. Como en el caso de la figura anterior, también - aquí aparece tutelarse más al público y solamente un poco - al competidor, que realmente es el que padece por esas acciones indebidas.

El inciso c) de la fracción X, señala como infracción la pretensión de que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencia o normas de un tercero. De igual manera, en este caso, se percibe también una mayor dosis de protección para el público, y casi ninguna tutela para el - competidor que sufre el acto deshonesto.

En efecto, quienes acuden cotidianamente ante la autoridad - por estos actos ilícitos, son más bien los comerciantes, industriales, productores y prestadores de servicios, porque - los mecanismos respectivos para intentar reprimir estos acctos están más bien a disposición de éstos, que pueden demostrar un interés jurídico preciso pero hay que tomar en consideración que el texto no concede mucha protección, por lo escuetu.

Ante estas carencias palpables de la Ley de 1976 para refrenar la competencia desleal vecina a la propiedad industrial, puede preguntarse si las normas relativas de la Convención de Unión de París podrían aplicarse por la autoridad en lo conducente, atento a como lo hemos señalado atrás al hablar de la situación del Tratado en el sistema legal mexicano, en seguimiento del artículo 133 de la Constitución de la República. Lo que desde luego resulta a todas luces afirmativo contestar, pues además de resultar aplicables las disposiciones del Convenio de París por tener rango comparable a las leyes del Congreso de la Unión y de no existir ninguna legislación interna en contraria, el principio de la igualdad de trato entre extranjeros y nacionales, por lo que se requiere necesariamente que se empleen esas reglas autoejecutivas cuando existen situaciones no contempladas en la Ley, y que deben de reprimirse de acuerdo con el orden público.

La verdad es que ni el régimen internacional ni el régimen legal interno de la competencia desleal proporcionan buenas bases para su represión, es decir, hace falta una legislación adecuada sobre la competencia desleal, porque las normas actuales están débilmente trazadas y las sanciones no parecen ser efectivas. La protección a los intereses sociales, en estos tiempos en que la abundancia y la celeridad de los anuncios pueden causar tanto daño por igual tanto al consumidor como al comerciante se percibe como absolutamente necesaria. Así mismo, necesariamente se debe concluir que la competencia desleal que no se hace con signos de propiedad industrial no puede reprimirse adecuadamente si la autoridad administrativa es la encargada de perseguirla porque se trata de formas sutiles que requieren de un aparato procesal y de un régimen de pruebas, y de cierto arbitrio jurisdiccional, no adecuado para la autoridad administrativa.

4.- Concepto y Clasificación de los Actos de Competencia Desleal.

Del análisis de las fuentes de la reglamentación de la competencia desleal en el derecho mexicano que hemos hecho hasta aquí así como del estudio de las diversas situaciones y actos considerados por nuestro sistema jurídico como prohibidos o ilícitos, podemos afirmar en primer lugar, que en nuestro derecho existe un concepto genérico del acto desleal y éste es el establecido por el párrafo segundo del artículo 10 Bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el cual: "Constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial".

En segundo lugar que no existe en derecho mexicano una norma singular que prohíba la ejecución de cualquier acto de competencia desleal sino que, por el contrario, existen disposiciones múltiples y muy dispersas que solamente proscriben y penan ciertos actos y determinadas situaciones calificadas como desleales o inmortales.

En tercer lugar, como a continuación veremos, tenemos que admitir que, a pesar de la variedad de las fuentes y de la existencia del principio general arriba indicado, no todos los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial o comercial a que alude el artículo 10 Bis están sancionados expresamente en nuestro derecho positivo, al realizarse en detrimento de un competidor, sino que sólo lo están algunos de dichos actos.

a) Clasificación.- Desde un punto de vista teológico, o sea, tomando en cuenta el fin próximo o remoto perseguido por el sujeto que realiza la competencia desleal, podemos -

clasificar los actos relativos en tres grupos:

Primero.- Los actos tendientes a desacreditar la empresa, los productos o los servicios de un competidor.

Segundo.- Los actos tendientes a producir confusión en la clientela respecto al establecimiento, los productos o los servicios de un competidor y,

Tercero.- Los actos tendientes a desviar la clientela de un competidor.

La característica común de estos tres grupos consiste en - que los actos o maniobras respectivas van dirigidos a lesionar el aviamiento de la hacienda y a atraer la clientela hacia la empresa que ejecuta los actos desleales; para - lo cual, en algunos casos el titular de la empresa trata - de establecer un monopolio, acaparamiento o concentración; en otros, realiza actos en violación de un derecho de exclusiva sobre secretos industriales o sobre la propiedad - inmaterial de un concurrente; o bien, se atribuye derechos, bienes, cualidades de sus mercancías que no corresponden a la realidad y que plantean situaciones de preminencia injustificada en el mercado; en ocasiones, ejerce actividades comerciales que le están vedadas; o también, trata de disminuir el prestigio de otras empresas mediante imitaciones, calumnias, informaciones contrarias a la ética comercial, etc. (10).

" C I T A S A L C A P I T U L O I "

- (1) Paul Roubier, Le droit de la Propriété Industrielle. Librairie du Recueil Sivey, S. A., Paris, 1952, citado por Rangel Medina en su "Tratado de derecho - mercario", Editorial Libros de México, S. A., México, 1960, páginas 100 y 101.
- (2) Stephen P. Ladas. The International Protection of - Industiral Property, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1930, citado por David Rangel Medina, página
- (3) Stephen P. Ladas, Ob. Cit., citado por David Rangel Medina, pág
- (4) César Sepúlveda, El Sistema Mexicano de Propiedad - Industrial, México, 1981, Editorial Porrúa, S. A., - página 232.
- (5) Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, - Volumen Primero. Generalidades y Derecho Industrial, Editorial Porrúa, S. A. (1957), página 403.
- (6) David Rangel Medina, Ob. Cit. página 105.
- (7) Juan Carlos Zavala Rodríguez, Publicidad Comercial pág
- (8) Arturo Díaz Bravo, Aspectos Jurídicos de la Competen - cia Desleal, en "Revista Mexicana de la Propiedad In - dustrial", N° 7, Enero - Junio de 1966, página 30.
- (9) Díaz Bravo, Ob. Cit., páginas 30 y 31.
- (10) Barrera Graf, Ob. Cit. página 425.

C A P I T U L O I IANTECEDENTES HISTORICOS DE LA USURPACION DE LAS MARCAS

- A) Ley de Marcas de Fábrica, de 28 de noviembre de 1889.
- B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales, de 25 de agosto de 1903.
- C) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.
- D) Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942.

Los antecedentes del Derecho Marcario en México son los siguientes:

En la época colonial encontramos las ordenanzas dictadas con relación al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, la Cédula Real del 1º de octubre de 1733, las Ordenanzas del Virrey Fuen-Clara de 1746, el Reglamento y Aranceles de 1778, y en el México Independiente regularon aspectos de esta materia el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854, el Código Civil de 1870, el Código Penal de 1871, la Ley que creó el Registro de Comercio de 11 de diciembre de 1885 y el Código de Comercio de 1889, disposiciones en las que existían normas sobre marcas, pero que no -- constituyeran un cuerpo específico y estructurado de este tema hasta que se expidió la Ley de Marcas de Fábrica el 28 de noviembre de 1889 que fue sustituida por la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 y por la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, posteriormente entró en vigor la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y finalmente la vigente Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

El fundamento que existe en la Constitución de 1917 para dictar normas sobre marcas, se encuentra en el Artículo 73, -- fracción X de la Carta Magna que otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio.

A continuación haremos referencia a las leyes que han existido específicamente sobre la regulación de las marcas en el Derecho Mexicano.

A) LEY DE MARCAS DE FABRICA. (1).

De 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1° de enero de 1890, expedida por Don Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.

Concepto de Marca de Fábrica: Es cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

Art. 16.- Hay falsificación de marca de fábrica:

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

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

Art. 17.- Serán considerables como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

Art. 18.- Los delitos de falsificación de marca de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

Es decir, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, hay falsificación cuando un tercero utiliza una marca idéntica, ya reservada, para am-

parar o distinguir objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil; así como también se tipifica el delito, cuando se haga uso de una marca que sea semejante en grado de producir confusión, a una ya registrada, lo cual ocasiona que se le imponga las penas a que se refiere la presente Ley, - produciendo además la acción de daños y perjuicios.

B) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES COMERCIALES Y DE AVISOS COMERCIALES. (2).

De 25 de agosto de 1903, que entró en vigor el 1° de octubre del mismo año, expedida por Don Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industrial.

Definición de Marca: Es 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.

Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distinta, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta numeración es puramente enunciativa y no limitada.

P E N A S

Art. 18.- Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expenda, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos si-

milares.

Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que sólo por medio de un examen pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, substracción o alteración.

- Art. 19.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera expresa el mismo artículo.
- Art. 20.- El que, sin cometer ninguno de los delitos que se señalan los dos artículos anteriores, hiciera uso de una marca en la que bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra a juicio del juez.
- Art. 21.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior, será castigado con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez.
- Art. 22.- Cuando en el caso previsto en los dos artículos anteriores, la marca se hubiera registrado en la Oficina de Patentes, tal circunstancia se considerará como agravante de cuarta clase.

- Art. 23.- El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno a dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del juez; y al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.
- Art. 24.- El que, teniendo una marca legalmente registrada no le ponga la leyenda que previene la fracción III del art. 9º, o no haga en su caso la anotación a que se refiere la parte final del art. 14, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez, y a aquel que ponga indicaciones falsas, se le impondrá la misma pena que señala el art. 20 y se encontrará también en el caso previsto en el art. 22.
- Art. 25.- Al que ponga en una marca la indicación de estar registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo esté, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez.
- Art. 26.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.
- Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada, que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

- Art. 27.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les dé un uso indibido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o - circulación, tendrán el carácter de coautores, cómplices, etc., que les corresponda, según su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código - Penal del Distrito Federal (citado en el Art. 29) (194).
- Art. 28.- La acción para perseguir cualesquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde de al Ministerio Público y a toda persona que se considere perjudicada, y una vez iniciado el proceso - se continuará de oficio de todos modos.
- Art. 29.- En el caso de los arts. 18, 19 y 27, el dueño de la marca legalmente registrada, tendrá, además, derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios. Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los - productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario: pero será requisito indispensable para que se pueda ejercitar ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido poner en ella ninguna de las leyendas que exige el Art. 9 (citado en el art. 30).
- El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas instrumentos del - delito que se encuentren en poder del autor de delito o de sus cómplices, y en su caso, que se le entreguen también los utensilios o aparatos espe- cialmente dedicados a la fabricación de las expresa- das marcas (citado en los arts. 30 y 33).

Art. 30.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes - de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento (195) de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento (citado en el Art. 31).

I. Que se presente el certificado de la Oficina de Patentes y Marcas que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II. La comprobación por medio del título correspondiente debidamente registrado en la misma Oficina, de que el autor es el dueño actual de la marca.

III. La comprobación por cualquier medio legal, del cuerpo del delito.

IV. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez.

Art. 31.- Las diligencias de que habla el artículo anterior - se practicarán sin audiencia de la parte contra -- quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita; el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea que no entable la - acción penal o civil correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el aseguramiento o porque fuere absuelto el de mandado o se sobresea en el proceso.

En estos casos, se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

- Art. 32.- El juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la nulidad, caducidad y propiedad de la marca, cuando éstas se opongan como defensa en contra de la acción penal correspondiente, y la sentencia respectiva se hará saber a la Oficina de Patentes y Marcas (citado en el artículo 37).
- Art. 33.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores; en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada que resulte indebidamente usada o falsificada, el autor del o los delitos, perderá a favor del Erario Federal o el del Estado que corresponda, los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán en su caso las marcas y utensilios a que se refiere el párrafo final del art. 29.
- Art. 34.- Cuando se cometa un delito o una falta de que no se hable en esta ley, y cuya pena esté señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios (196) en toda la República, tratándose de marcas, en todo lo que no esté modificado por la presente ley.
- Art. 35.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la presente ley, en los siguientes casos:
- I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca o se sostenga que la Oficina de

Patentes y Marcas no tuvo facultades para registrar la o que la registró sin los requisitos legales; - (citada en la frac. IV de este artículo).

II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo estén.

III En cualquiera otro caso en que la Federación - fuere parte o se afecten los intereses federales; y

IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas que no se comprenden en la fracción I de este artículo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II y - IV, serán competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que habla la fracción III, serán - competentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado si se - trata de acción civil, o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal.

Art. 36.- En las controversias penales y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero - en que sólo se afecten intereses de particulares, - serán jueces competentes para conocer de ellas y de cidirlas, los jueces del orden común que correspondan según la ley.

Art. 37.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide el cumplimiento del art. 32 de esta ley en los casos en que aquel precepto sea aplicable.

Art. 38.- Toda sentencia civil o penal que de cualquiera manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, será comunicada a la Oficina de Patentes y Marcas; y esta Oficina, cuando de algún modo dicha sentencia modifique los derechos relativos a una - marca, la hará publicar en la Gaceta Oficial y anotará el registro de la marca de cuyos derechos se trate.

Esto no obstante, se podrá mandar publicar cualquier otra sentencia relativa a las marcas; bien sea cuando lo pida alguno de los interesados (197) en ella, o bien cuando a la misma Oficina le pareciere la sentencia de suficiente interés para ser publicada.

La base de la actual reglamentación penal del Derecho Marcario, se debe a la presente ley atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca como se contempla en su artículo 18; la venta de mercancía marcada ilegalmente de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 19; por inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos, tal y como lo establece su artículo 20; por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o incidiosa sobre la naturaleza y constitución de los objetos como se especifica en su artículo 23; así como la omisión de leyendas obligatorias como se señala en su artículo 24, o bien, la falsificación de que una marca está legalmente registrada en las oficinas correspondientes en atención a su artículo 25. Lo mismo debe decirse por cuanto a la reglamentación expresa de las acciones por daños y perjuicios, a grado tal que es posible que a la persona afectada se le adjuíquen o entreguen los productos instrumentos del delito que se trate, tal y como lo disponen los artículos 29, 30, 31 y 32; así como también en dicho Ordenamiento Legal se contemplan numerosas disposiciones establecidas para la persecución de los delitos concretamente regulados, aclarando que cuando en la presente ley no haya algún precepto especial relativo a los mismos, se deberán observar las reglas del Código Penal, como claramente lo establecen los artículos del 33 al 38.

C) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES. (3).

De 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de 27 de julio del mismo año expedida por Don Plutarco Elías Calles, Presidente Constitucional de los Estados Unidos - Mexicanos a través del Secretario de Estado y del Despacho de Industria, Comercio y Trabajo.

Art. 2º: Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y, - en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se trata de aplicarse, - de los de su misma especie o clase. Pueden igualmente, constituir una marca las razones sociales de los comerciales y las leyendas, muestras o enseñanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor del artículo, agregando su marca a la del industrial - que produjo tales artículos, será requisito indispensable para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste.

CAPITULO VII

DE LA FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS.

Art. 59.- La declaración de falsificación, imitación o uso - ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, - se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; pero la persona a quien dicha declaración - perjudique tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo VIII de esta Ley.

Art. 60.- Si la declaración administrativa quedara firme por-
que transcurriera el plazo de quince días sin que -
se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento
de la Propiedad Industrial la hará del conocimiento
de la Procuraduría General de La República, para
que se ejercite la acción penal correspondiente en-
contra de las personas que resultaren responsables,
de acuerdo con las penas y procedimientos establecido
s por los capítulos IX y XI de esta Ley.

Si la resolución administrativa fuese recurrida, y
la autoridad judicial la confirmase, ésta, de ofi -
cio, hará la consignación al Ministerio Público pa-
ra los mismos efectos señalados en el párrafo ante-
rior.

Art. 61.- El Juez que conociere de la demanda de revocación -
decretará, a petición de la parte interesada, la -
suspensión de la explotación de la marca, avisos o
nombres comerciales falsificados, imitados o usados
ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte in-
teresada que promueva, dé fianza a satisfacción del
Juez para garantizar los daños o perjuicios, en el
caso de que fuese revocada la declaración adminis-
trativa.

En los casos en que la resolución administrativa hu-
biese quedado firme, y una vez que el Ministerio Pú-
blico consigne el caso al Juez competente, éste, de
oficio mandará suspender la explotación, sin necesi-
dad de requisito alguno.

Art. 62.- La parte a quien se atribuya la falsificación, imi-
tación o uso ilegal, y aquella en cuyo perjuicio se
lleve a cabo, tendrá expeditas sus acciones civiles
y de daños y perjuicios, para ejercitarlas, en sus
respectivos casos, de acuerdo con el procedimiento
señalado en el capítulo X de esta Ley.

- Art. 63.- Cuando la declaración administrativa quede firme por no haberse pedido su revocación judicialmente, al darse a conocer al Ministerio Público para los efectos señalados en el Artículo 60, el Departamento de la Propiedad Industrial la hará publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- Si se siguió el procedimiento de revocación, la publicación de la declaración en la Gaceta Oficial, - se hará hasta que la resolución judicial quede firme.
- Art. 64.- En cuanto a la suspensión de la explotación de una marca, avisos o nombres comerciales falsificados, - imitados o usados ilegalmente, se hará del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales respectivos en el Boletín Judicial y en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- Para este último efecto, el Juez que dicte el auto relativo, lo comunicará por oficio al Departamento de la Propiedad Industrial.

CAPITULO IX

P E N A S

- Art. 73.- Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de - \$100.00 a \$2,000.00, o una u otra pena, a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendan una marca ya registrada legalmente, conforme a esta Ley, en favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares.
- Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo, que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Igual pena se impondrá al que ponga a sus efectos - una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del artículo 39.

Art. 74.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda - clase, o una u otra a juicio del Juez, al que sin - ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

En todos los casos a que se refiere este artículo, el dolo se presume, excepto cuando la marca falsificadora hubiere sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, a menos que aún en este - caso los datos de la marca sean falsos.

Art. 75.- El que sin cometer ninguno de los delitos señalados en los dos artículos anteriores, hiciere uso de una marca registrada o no, en la que bien sea por su - simple aspecto o por las leyendas o indicaciones - que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, incurrirá en la pena de uno o dos años de prisión y multa de \$100.00 a \$2,000.00, o una u otra, a juicio del Juez.

Se considerará como agravante de tercera clase, el hecho de que se agregue un nombre comercial ficticio.

Art. 76.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior, será castigado con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio del Juez.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presumirá el dolo cuando se trata de marcas nacionales que contengan leyendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otros, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Art. 77.- En los casos a que se refieren los artículos anteriores, se presumirá que no hubo dolo cuando el acusado hubiese pedido el examen extraordinario de novedad de la marca que usa, antes de que se presente la querrela en su contra.

Art. 78.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda - clase, o una u otra pena, a juicio del Juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comer--cio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con los de este último.

Art. 79.- El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o "etiquetas", etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, será castigado con uno o dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra - pena, a juicio del Juez; y el que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circulación efectos - así marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y multa de segunda clase.

Art. 80.- El que ponga en una marca la indicación de estar registrada en el Departamento de la Propiedad Industrial, sin que lo esté, incurrirá en la pena de - arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, a juicio del Juez.

Art. 81.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta Ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Art. 82.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y todo aquel que las venda, ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores o cómplices, etc., que les corresponda según su respectiva responsabilidad, calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Art. 83.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes cuya existencia esté autorizada por la Ley, y, en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuará de oficio, de todos modos.

Art. 84.- En el caso de los artículos 73, 74 y 82, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además, - derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, ya en poder de - cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para - que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido ninguna de las anotaciones que exige el artículo 28 de esta Ley, como obligatorias.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a - que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor - de dicho delito o de sus cómplices y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las expresadas marcas.

Art. 85.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al Juez, ya sea antes - de entablar su demanda respectiva, o durante el - juicio, el aseguramiento de los objetos a que se - refieren el segundo y tercer párrafos del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento.

- I. Que se presente el certificado del Departamento de la Propiedad Industrial, que acredite que la - marca de que se trata ha sido debidamente registrada.
- II. La comprobación, por medio del título correspondiente, debidamente registrado en la misma Oficina, de que el actor es dueño actual de la marca.

III.- La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el Capítulo VII.

IV.- La comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito.

V.- Que se dé una caución suficiente, a juicio del Juez.

Art. 86.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Art. 87.- En el caso de la comisión de cualesquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 84.

Art. 88.- Cuando se comete un delito o una falta de que no se hable en esta Ley, y cuya pena esté señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y ci-

vil, siempre que en la presente ley no haya algún - precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la - República, tratándose de marcas, en todo lo que no esté modificado por la presente Ley.

Art. 89.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y castigados por esta ley y su supletorio el Código Penal del Distrito Federal y Territorios.

Art. 90.- Toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta Ley, será comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolución que recaiga con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 61, 84, 85 y 86. Dicho Departamento ordenará la publicación respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondan en los expedientes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, se exige como requisito previo al ejercicio de las acciones o delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, una declaración administrativa emitida por el Departamento de la Propiedad Industrial conforme a los artículos 59 y 83 de dicho Ordenamiento.

Como en la ley anterior de 25 de agosto de 1903, las diversas determinaciones administrativamente emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte no tenían carácter definitivo, pues la Ley concede a los inconformes el derecho de demandar judicialmente su revocación. Razón por la cual el capítulo VIII se destinó a reglamentar el procedimiento para obtener dicha revocación ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México siempre y cuan-

do sea dentro de los quince días de recibida la resolución - administrativa correspondiente, tal y como claramente lo dispone su artículo 65. De este modo, las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial, entre otras, de imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recurridas dentro de plazo, o bien, por sentencia definitiva que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte en el amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación conocía de la dictada por el Juez de Distrito.

D) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (4).

De 31 de diciembre de 1942, puesta en circulación el 1° de enero de 1943. Expedida por Manuel Avila Camacho, - Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a través del Secretario de Estado y del Despacho de la Economía Nacional.

De acuerdo al presente ordenamiento legal pueden constituir una marca, los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea - susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de - los de su misma especie o clase.

C A P I T U L O VIII

FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS.

Art. 189.- La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio - Público cuando tenga algún interés la Federación.

- Art. 190.- Cuando se solicite una declaración administrativa sobre falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, deberá acompañarse un ejemplar de la marca que se considere una imitación, falsificación, o que constituya uso ilegal, indicándose, además, los datos que identifiquen la marca imitada, - falsificación o respecto de la cual se hace el uso ilegal.
- Art. 191.- Será requisito previo para obtener la declaración - administrativa a que se refieren los artículos anteriores, el pago de los derechos que por el estudio y examen de la solicitud relativa, establezca la tarifa.
- Art. 192.- En caso de que la marca que se considere imitada, falsificada o respecto de la cual se hace uso ilegal, haya sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, será necesario practicar previamente el examen de novedad previsto por el artículo 184 de esta ley.
- Art. 193.- Si resultare, en el caso de que habla el artículo - que antecede, que la marca examinada no tiene novedad por existir otro registro anterior que deba prevalecer, no procederá hacer la declaración de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto a la - marca examinada, pero si deberá hacerse respecto a la marca primeramente registrada y vigente.
- Art. 194.- Si fuere necesario practicar el examen de novedad a que se refiere el artículo 192, proque no se hubiese efectuado con anterioridad, el promovente deberá pedir el examen de novedad, previa o simultáneamente con la solicitud de declaración administrativa.
- Art. 195.- La declaración administrativa de falsificación, - imitación o uso ilegal de una marca registrada, se

hará dede un punto de vista técnico y no prejuzgará de las acciones civiles o penales que en el caso - puedan ejercitarse.

- Art. 196.- Las resoluciones administrativas dictadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de marcas, se comunicarán a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan los actos que motivaren la solicitud de declaración correspondiente.
- Art. 197.- La declaración administrativa se publicará en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" y se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables.
- Art. 198.- Cuando se trate de una marca que se emplee en la forma en que haya sido registrada, no podrán solicitarse respecto de ella declaraciones de imitación o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad. En estos casos deberá promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de tres años que conceden los artículos 200 y 201 de este ordenamiento.
- Art. 199.- Lo dispuesto en el artículo anterior no tiene aplicación cuando se trate de marcas registradas sin examen de novedad, y sin perjuicio de tercero, durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no hayan sido objeto de examen de novedad con resultado favorable.

T I T U L O S E X T O

PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS.

- Art. 229.- Las solicitudes de las declaraciones administrativas siguientes: a), de nulidad de una patente, de -

una marca o de un aviso comercial registrados; b), de invasión de los derechos que confiere una patente; c), de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no; d), de extinción, por falta de uso, de una marca registrada; y e), de existencia de la confusión a que se refiere el artículo 263 de esta ley; deberán formularse, por cada caso, en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o comprobantes en que apoye la promoción, enterándose, además, los derechos de estudio y examen que correspondan. Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se fijará un plazo de quince días para que lo sean, y de no cumplirse en ese término, se considerará abandonada la gestión, requiriéndose, en su caso, nueva solicitud.

Art. 230.- Satisfachos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, se hará del conocimiento del propietario de la patente, de la marca o del aviso comercial registrados, o del presunto invasor, falsificador, imitador o usuario ilegal, la solicitud presentada, enviándose copia de la misma al domicilio que tenga señalado en el expediente, y, en su defecto, al que designe el promovente, y fijándole un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que resida, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar la nulidad del registro hecho en su favor, o la solicitud de declaración formulada en su contra; dentro del mismo plazo deberá presentar, por escrito, las objeciones u observaciones que considere pertinentes, y también estará

obligado a informar de sus cambios de domicilio. Por su parte, la Secretaría podrá cerciorarse de la exactitud de cualquier dato que se le ministre, o - requerir en su caso la comprobación correspondiente.

Art. 231.- Cuando se trate de la promoción de nulidad de una patente, de una marca o de un aviso comercial registrados, o de extinción por falta de uso de una marca registrada, si el propietario hubiese cambiado el domicilio originalmente señalado, sin dar aviso a la Secretaría para que conste en el expediente respectivo, la notificación podrá hacerse por medio de la publicación en la "Gaceta de la Propiedad Industrial", durante dos meses consecutivos, de un extracto de la promoción formulada en su contra, y en la misma forma se le podrá notificar el plazo que se le concede para que formule las objeciones que estime pertinentes y la resolución administrativa que se dicte.

Art. 232.- Cuando la Secretaría de la Economía Nacional considere procedente hacer, de oficio, alguna declaración de las que trata el presente título, lo comunicará al presunto afectado en la forma prevenida, indicandole sucintamente los motivos y fundamentos legales de la acción que se intente, a fin de que tenga oportunidad de hacer valer las consideraciones y de presentar las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo perentorio que al efecto se le señale.

Art. 233.- Transcurrido el término para formular objeciones, y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados en la forma que previenen los artículos anteriores.

Art. 234.- Los expedientes de patentes en vigor, de marcas o de avisos comerciales también vigentes, y los de -

nombres comerciales publicados, estarán siempre -- abiertos para las promociones de los interesados, y por lo tanto, en ningún caso se considerarán concluf dos.

Art. 235.- La Secretaría de la Economía Nacional podrá designar inspectores con facultades para levantar actas en que se hagan constar los hechos que se relacio-- nen con la materia de que se ocupa la presente ley.

T I T U L O O C T A V O
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES
C A P I T U L O I I

DE LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art. 251.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez o dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, al que utilice, sin autori zación de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada, o ya como elementos de ésta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federaci ón, ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de Estado de los diversos - países extranjeros a que se refiere la fracción VIII, del artículo 105 de esta ley, o su imitación, o los sellos o troqueles oficiales de control y de garan tía adoptados por ellos.

Art. 252.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, al que utilice, sin consenti miento de los interesados, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, los nombres, firmas, sellos y retratos a que se refiere la proh i bición contenida en la fracción IX del artículo 105 de este ordenamiento.

Art. 253.- Se impondrá prisión de tres días a dos años y mul-

ta de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, - las palabras, figuras, denominaciones, signos, escudos o emblemas, cuyo registro como marca prohiben - las fracciones VI, VII y X del artículo 105 de esta ley.

Art. 254.- Al que fije o utilice en sus productos: Marcas, - marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en - los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, se le - impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, se le impondrá la mitad de las penas anteriormente señaladas.

Art. 255.- Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez. Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada -

con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.

- Art. 256.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos enumerados en el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.
- Art. 257.- A los impresores, litógrafos, etc., que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y alque dolosamente las venda, ponga en venta o circulación, se les impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez.
- Art. 258.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, venda, ponga en venta o en circulación los productos que distingua esa marca, después de haber alterado, substituído o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma.
- Iguales penas se impondrán al que fije la original a los productos después de alterar éstos de una manera cualquiera. Este caso y aquellos a que se refiere el párrafo anterior se equipararán a la falsificación.
- Art. 259.- Al que sin cometer alguno de los delitos señalados en los artículos anteriores, hiciere uso de una marca, registrada o no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompa-

ñen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, se le sancionará con prisión de tres -- días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del juez.

Art. 260.- Al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior se le impondrá la mitad de las penas establecidas en dicho artículo.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presumirá el dolo cuando se trate de marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y - otras, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Art. 261.- Se impondrá prisión de tres días a un mes y multa de diez a quinientos pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que omita insertar en - los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias establecidas por el artículo 145 de esta ley.

Art. 262.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a - juicio del juez, al que use una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente. Iguales penas se impondrán al que haga aparecer que una marca registrada ampara determinados productos cuando no esté registrada para éstos, o al que adicione la marca registrada con elementos no reservados, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

Art. 263.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa -

de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

Art. 264.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productos de comerciantes cuya existencia esté autorizada por la ley, y en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y en el de la confusión a que se refiere el artículo 263, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la Economía Nacional en los términos del capítulo VIII del título tercero de esta ley. Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos.

Art. 265.- En el caso de los artículos 255, 256 y 257, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá, además, el derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios.

También podrá hacer que se adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, o en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 y 183 de esta ley.

El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente a la fabricación de las referidas marcas.

Art. 266.- Además de lo expresado en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y tercer párrafo del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

I. Que se presente el certificado de la Secretaría de la Economía Nacional que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II.- La comprobación, por medio del título correspondiente debidamente registrado, de que el actor es dueño actual de la marca;

III.- La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, de acuerdo con el capítulo VIII del título tercero de esta ley. Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior;

IV.- Que se dé una caución suficiente a juicio del juez.

Art. 267.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere ab--

suelto al demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el -
aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Art. 268.- En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de -
la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se -
adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a -
que se refiere el párrafo final del artículo 265. -

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, desde el punto de vista formal, se caracteriza en que codifica todas las disposiciones relativa a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal. Circunscribiremos el estudio exclusivamente a las marcas que son las que nos interesan en esta reseña de la legislación mexicana.

La ley, dicen sus autores conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen los derechos relativos a la Propiedad Industrial para proteger los intereses de los titulares -
de éstos y los del público. También toma en cuenta los principios de la Convención del París para la protección de la -
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, Washington y La Haya. (La revisión de Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934 fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955.

Asimismo, se suprimió el procedimiento para obtener las revo-

caciones de las resoluciones administrativas, que la Ley de - 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconfor mes con dichas determinaciones administrativas podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Consecuente mente, al no consignar la nueva ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo. Aún cuando en la exposición de motivos se explica que el procedimiento relativo a juicio especial de revocación se suprime, a fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la administración, la verdad es que el juicio de garantías, que sustituyó al federal de revocación, en nada ha acelerado la decisión firme de tales contiendas. Quizás pudiera decirse que los particulares han abusado del amparo; - mas por otra parte, debe también reconocerse que no siempre carecen de arbitrariedad las resoluciones administrativas que en materia de marcas se pronuncian, afectando derechos legítimamente adquiridos.

" C I T A S A L C A P I T U L O I I "

- (1) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de -- 1889, que entró en vigor el 1° de enero de 1890, expedida por Don Porfirio Díaz.

Artículos 16, 17 y 18.

- (2) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903, que entró en vigor el 1° de octubre del mismo año, expedido por Don Porfirio Díaz.

Artículos 18 al 38.

- (3) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales - de 26 de junio de 1928, que entró en vigor el 27 de julio del mismo año, expedida por Don Plutarco Elías Calles.

Artículos 2°, 59 al 64 y 73 al 90.

- (4) Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, que entró en vigor el 1° de enero de - - 1943, expedida por Don Manuel Avila Camacho.

Artículos 189 al 199; 229 al 235
y 251 al 268.

C A P I T U L O I I I

CONCEPTO, FUNCIONES, CARACTERES, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DERECHOS DE LA MARCA

- 1.- Concepto Legal.
- 2.- Funciones de la Marca.
 - a) Función de Distinción.
 - b) Función de Protección.
 - c) Función de Indicación de Procedencia.
 - d) Función de Garantía de Calidad.
 - e) Función de Propaganda.
- 3.- Caracteres de la Marca.
 - a) La Marca debe ser Distintiva.
 - b) La Marca debe ser Especial.
 - c) La Marca debe ser Novedosa.
 - d) La Marca debe ser Lícita.
 - e) La Marca debe ser Veraz.
- 4.- Sujetos que pueden ser Titulares de Marcas.
- 5.- Procedimiento Administrativo para Obtener el Registro de una Marca.

6.- Contenido del Derecho.

- a) Derecho de Uso.
- b) Transmisión de la Marca.
- c) Derecho Exclusivo.

7.- Extinción.

- a) Transcurso del Plazo.
- b) No Uso.
- c) Caducidad.
- d) Cancelación
- e) Nulidad.

8.- Procedimiento Administrativo para Solicitar una Declaración Administrativa.

9.- Infracciones Administrativas.

10.- Delitos.

11.- Penas.

12.- Requisitos Previos para Ejercitar las Acciones Contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas.

13.- Inspección y Vigilancia.

14.- Recursos Administrativos.

1.- CONCEPTO LEGAL.

La Ley de Invenciones y Marcas publicada el 10 de febrero - de 1976, no proporciona una definición de la marca, sino - que en forma implícita indica la finalidad y otras caracte- rísticas de la misma.

En efecto, la Ley de 1976, a diferencia de la de 1943, se - inclina hacia el concepto de que no se tiene un derecho de propiedad sobre la marca, sino un derecho de uso exclusivo (Art. 88 L.I.M.). La nueva Ley, con mejor sentido técnico ya no habla de propietario de la marca como lo hacía el or- denamiento anterior. Ahora se habla del titular de la mar- ca, de la titularidad sobre la marca, etc.

"Igual derecho tendrán los comerciantes y presta- dores de servicios debidamente establecidos respec- to a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consenti- miento expreso de éste."

En tal orden de ideas, podría suponerse que alguien no esta- blecido puede registrar una marca que va a usar después, - sin embargo, la verdad es que está indicando precisamente - que se trata de un industrial y más adelante habla de que - "Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores - de servicios debidamente establecidos ...", lo cual reafir- ma este criterio. Por lo tanto, una marca solicitada por - una persona que no ejerce el comercio y que se conceda pue- de ser anulable después por no cumplir con los requerimien- tos formales del caso.

Por su parte, el artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone lo siguiente:

Art. 90.- Puede constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II.- Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.

Es decir, la marca ha de ser distintiva, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en éllo reside su carácter esencial. También ha de tener características de originalidad. Entre más original sea una marca, entre más tenga de creación, mayor protección encontrará por sí misma.

El artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas señala expresamente lo siguiente:

"El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los - mismos o similares artículos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la - marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitará la nulidad de éste".

De acuerdo con lo dispuesto por dicho precepto legal, se deduce que el derecho exclusivo al uso de una marca que otorga la Ley de la Materia a su titular no producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República Mexicana la misma marca, o bien, una marca semejante en grado de confusión -- siempre y cuando este último, previa comprobación hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal o de presentación del registro correspondiente.

La Ley Mexicana vigente a partir del 10 de febrero de 1976, reconoce expresamente dos tipos de marcas, tal y como se desprende en su artículo 87, que a la letra dice:

Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y 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 marcas de productos consideramos que no ofrecen mayor comentario, pues son perfectamente conocidas, ya que se aplican a las mercancías. En cambio las marcas de servicio constituyen una novedad en la legislación mexicana, siendo hasta los años sesentas cuando una serie de solicitantes extranjeros y unos cuantos nacionales, acudieron ante las autoridades mexicanas correspondientes a pedir el registro de marcas de servicio, las cuales les fueron negadas por las autoridades administrativas alegando que no estaban comprendidas dentro de la legislación mexicana. También sostuvo más adelante que no estaba obligada a proveer disposiciones relativas

al registro, pues el Tratado no se lo imponía. Sin embargo, los particulares de acuerdo a la resolución emitida por la - autoridad, interpusieron el recurso de amparo ante los Tribu nales Federales y Tribunales de Circuito o de Apelación, pa- ra lo cual la jurisprudencia se encontraba dividida en ese - entonces, y fue hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó cartas del asunto y resolvió que de acuerdo con las disposiciones del caso, determinó que tales marcas de ser- vicio sí eran registrables dado que no podrían protegerse a lo que estaba obligado el Estado Mexicano si no se les regis traba pues todas las normas relativas a la tutela de las mar cas en contra de falsificadores o imitadores en la Ley de -- 1943 se fundaba en que éstas se encontraban registradss pre- cisamente.

Después de dicha resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador tomó en cuenta la juris prudencia y por ello aparecen actualmente en la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

Para concluir, podemos establecer que "la marca es un signo que sirve para distinguir y que se emplea para señalar y ca- racterizar mercancías o productos de la industria, o bien, - servicios, diferenciándolos de los otros tal y como lo afir- ma el Maestro César Sepúlveda (1).

Por su parte, el maestro Justo Nava Negrete, en su obre ti- tulada "Derecho de las Marcas", afirmó que marca: "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona físi- ca o jurídica distinguir los productos que elabora o expen- de, 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.

2.- FUNCIONES DE LA MARCA.

La marca tiene esencialmente las siguientes funciones:

a) Función de Distinción.

Deriva de la esencia misma de la marca obedeciendo a su propia definición por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto o un servicio de otro producto o servicio del mismo género (2).

b) Función de Protección.

En virtud de que defiende a su titular frente a sus competidores protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto (3).

c) Función de Indicación de Procedencia.

Se puede considerar que es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.

La función de señalar sobre la proveniencia de las mercancías o servicios se haya condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.

La distintiva y la de señalamiento de procedencia son las dos funciones más importantes de la marca (4).

d) Función de Garantía de Calidad.

La marca cumple con una función de garantía de calidad, tanto para el consumidor como para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado porque se le da el producto o servicio

que quiere obtener; para el fabricante, porque encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos y,

e) Función de Propaganda.

La función publicitaria o de propaganda de la marca, consiste en la atracción que ejerce la misma a la obtención del producto por la clientela, es decir, la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías o servicios, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela.

3.- CARACTERES DE LA MARCA.

El maestro David Rangel Medina, (5) clasifica los requisitos que deben tener las marcas en caracteres y condiciones esenciales o de validez y caracteres accidentales o secundarios.

A la primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo pertenece:

- a) El carácter distintivo.
- b) La especialidad.
- c) La novedad.
- d) La licitud.
- e) La veracidad del signo.

A la segunda, que comprende las relativas a la forma:

- f) El carácter facultativo.

- g) Lo innecesario de la adherencia.
- h) La apariencia.
- i) El carácter individual del signo.

En la especie nos ocuparemos específicamente de los caracteres esenciales.

a) La Marca debe ser Distintiva.

Todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar, es decir, la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares.

Para ser distintiva, la marca "precisa reunir el doble requisito de la novedad y la especialidad, ya que los dos integran la condición del signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca".

b) La Marca debe ser Especial.

Este requisito consiste en que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. Así pues, ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable.

c) La Marca debe ser Novedosa.

Consiste en que un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumpliría su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones.

La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca.

Mas en materia de marcas asume una particular característica que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad industrial, así pues la novedad, no es absoluta sino relativa puesto que para ser nueva es bastante con que la marca di fiera de la de sus competidores.

d) La Marca debe ser Lícita.

Nuestra ley consagra explícitamente el principio de la licitud de la marca e implícitamente al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca, tal y como se encuentra consagrado en sus artículos 88 y 91 de la Ley de Inven ciones y Marcas.

La licitud de la palabra, figura o signo obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia - de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos - que se excluyan mutuamente.

e) La Marca debe ser Veraz.

Es decir, la marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público a error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyen actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos, de lo contrario, constituirá un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público.

Algunos autores consideran hacer referencia a ciertos caracteres de tipo general que se atribuyen a la marca: carácter facultativo de la marca; carácter individual de la marca; carácter relativo de ubicación de la marca y carácter visual de la marca.

4.- SUJETOS QUE PUEDEN SER TITULARES DE MARCAS.

El derecho a ser titular de una marca registrada corresponde en México a todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras con tal que reúnan los requisitos señalados por la Ley o por su Reglamento.

Respecto de la persona física, puede ser nacional o extranjero, comerciante o no comerciante, siempre que sea mayor de edad o no siéndolo que actúe por medio del representante legal.

Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles, asociaciones o entidades de cualquier otro tipo. La ley se refiere a personas morales en general, aclarando que la actuación puede ser personal o por conducto de un apoderado que deberá ser una persona física.

El carácter de apoderado de una persona física se comprueba por medio de una simple carta poder; el de representante de una sociedad o persona moral, por los medios que establece el derecho común (Art. 189 L.I.M.).

La Ley de Invenciones y Marcas regula situaciones especiales, como las de las marcas ligadas y las marcas vinculadas.

Son marcas ligadas las que reciben esa consideración por la Secretaría de Industria y Comercio para los efectos de su transmisión cuando pertenecen a un mismo titular, sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o semejantes productos o servicios (Arts. 96 y 97 L.I.M.).

Por su parte los artículos 127 y 128 de la L.I.M. que se refieren a la institución conocida con el nombre de "Vinculación de Marcas", ha causado una amplia discusión en todos los medios, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en dichos preceptos legales "se fortalece con su esfuerzo empresarial y la publicidad que realiza a la marca del exterior, y él mismo contribuye a hacer más estrechos los lazos de su dependencia. Su propia actividad le hará cada vez más difícil y más gravoso liberarse de la marca proveniente del exterior, y ésta cobrará más fuerza dentro del mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios mexicanos", tal y como lo afirma el maestro César Sepúlveda en su libro titulado "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial".

En efecto, el primero de esos preceptos establece que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponde a una persona física o moral extranjera que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México; asimismo, se establece en el segundo, que "... deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México, y que sea propiedad del licenciatario ..."

En consecuencia, la teoría económica que animó a estos preceptos de vinculación tiene naturalmente defectos y además existen numerosos aspectos políticos-económicos, jurídicos y psicológicos que debieran tomarse en cuenta. La falta de un estudio serio sobre la materia no pudo establecer si efectivamente se han dado o se dan en el futuro las circunstancias que con tanto énfasis se señalan en la Ley y en el Reglamento de la L.I.M. en materia de Transferencia y Vinculación de Marcas (Diario Oficial de 14 de octubre de 1976).

Concluyéndose entonces, que el requisito de la vinculación obligatoria de marcas, en los términos de los artículos - 127 y 128 de la L.I.M. constituye una modalidad a la propiedad marcaria por cuanto que en virtud de esta obligación, los destinatarios de la marca tendrán que usar sus signos junto con otra marca, en los casos y términos establecidos por la Ley.

La Invención en nuestro sistema jurídico, de la figura de la vinculación de marcas, tiene por objeto disminuir o atenuar la dependencia que padecen los usuarios de marcas extranjeras respecto de los titulares de la misma. Se trata de ir rompiendo, así, paulatinamente, con esa situación - que resulta tan lesiva a nuestro proceso de desarrollo, - tal y como lo afirma el Maestro Jaime Alvarez Soberanis.

5.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA.

El procedimiento que debe seguirse para obtener el registro de una marca, está cuidadosamente regulado en la Ley y en su Reglamento.

En esencia, se inicia con una solicitud dirigida a la Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), en la que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación de su establecimiento o del principal si tiene varios, así como la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente y los demás datos que prevenga el Reglamento.

Así mismo, a la solicitud se acompañará:

- a) La descripción de la marca por triplicado que terminará con las reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias.
- b) Los ejemplares de la impresión de la marca - con las características que establezca el reglamento.
- c) Cuando la marca deba usarse en colores y se reserven éstos, se exhibirán, además, los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta vaya a usarse.

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de ésta y de los documentos recibidos para comprobar si se reúnen los requisitos que previenen esta ley y su reglamento - (Art. 103 L.I.M.).

Posteriormente satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos (Art. 105 L.I.M.).

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud (Art. 109 L.I.M.).

El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de Industria y Comercio (actualmente Secretario de Comercio y Fomento Industrial) y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad (Art. 110 LIM).

6.- CONTENIDO DEL DERECHO.

Brevemente puede decirse que el contenido de derecho sobre la marca se descompone en:

a) Derecho de Uso.

El derecho al uso exclusivo es la base de la marca.

La marca será reproducida en cualquier forma sobre los productos que vaya a distinguir o amparar. En todo caso, deberán ostentar en forma visible, la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg." o las siglas "M.R.", en el caso de marcas de servicios, esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en el que se contraten o presten los servicios como en cualquier medio capaz de representarla gráficamente (Art. 119 L.I.M.).

En los productos de elaboración nacional, deberá indicarse también la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuando dichos productos se fabriquen también en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional (Art. 120 L.I.M.).

Si bien el uso de la marca es un derecho de su titular, el cual se acredita con el título respectivo, en ocasiones dicho uso es una obligación, como sucede en los siguientes casos:

- 1° Los productos nacionales, usen o no marcas registradas, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México" (Art. 121 L.I.M.).
- 2° Los productos nacionales destinados a la exportación, deberán ostentar además la contraseña que en su caso, determine la Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) (Art. 121 2° párrafo L.I.M.).

- 3° La Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) podrá declarar por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, o bien, por las mismas razones - podrá prohibirlo.
- Las declaraciones respectivas deberán publicarse - en el "Diario Oficial" de la Federación (Art. 125 L.I.M.).
- 4° Las marcas vinculadas, a las que nos referimos en párrafos anteriores, son también de uso obligatorio (Art. 127 L.I.M.).
- 5° El uso deberá hacerse en la forma en que se haya - registrado de modo que su uso en forma distinta, - traerá como consecuencia la extinción del registro correspondiente.

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro, salvo que se refiere a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca (Art. 115 L.I.M.).

Cuando las marcas o las leyendas obligatorias no puedan reproducirse directamente sobre los productos por no prestarse ellos a ésto, podrán figurar en los envases o empaques exteriores - (Art. 122 L.I.M.).

b) Transmisión de la Marca.

La transmisión de la marca plantea el problema de su adquisición derivada, ya sea en los casos inter-vivos, como ocurre - en los casos de venta, donación, permuta, etc. o en los de - transmisión mortis-causa.

La Ley admite el principio general de la transmisión de las - marcas en las formas que establece la legislación común (Art. 141 L.I.M), pero sin que la transmisión pueda conducir efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología ni tampoco producirá efectos frente a terceros mientras no se registre en la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (Arts. 141 y 142 L.I.M.).

Existen marcas que la Secretaría declara ligadas, que no son transmisibles separadamente (Arts. 96 y 143 L.I.M.).

Además, existe actualmente una publicación anual en el Diario Oficial de la Federación, para no aplicar lo relativo a marcas ligadas.

El titular de una marca registrada, sin tener que transmitirla, podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la marca. Esta autorización de uso podrá referirse a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha - marca (Art. 134 L.I.M.).

c) Derecho Exclusivo.

El derecho al uso exclusivo de la marca está protegido por - las diferentes acciones que se conceden al titular.

Unas veces la acción se encamina a negar que una persona puede usar la marca como lo hace o como pretende hacerlo. Acción negatoria que se ejerce ante la Secretaría de Industria y - Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) en su parte administrativa que concluye con la declaración en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate, sin que ello prejuzgue las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercerse (Arts. 211 y 213 L.I.M.).

7.- EXTINCIÓN.

El derecho al uso de la marca puede extinguirse por transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por cancelación y por nulidad.

a) Transcurso del Plazo.

El principio de la duración indefinida de las marcas usadas, ha sido sustituida en el derecho mexicano por el de la duración limitada, sin perjuicio de la renovación de las mismas - tantas veces como sea conveniente.

Los efectos del registro de una marca durarán cinco años contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud (fecha legal) siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Invenciones y Marcas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (Art. 112 primer párrafo L.I.M.).

Las marcas extranjeras en México se considerarán registradas en la fecha en que lo fueron en el país del primer registro, siempre que la solicitud en México se haga dentro de los seis meses siguientes al registro en el extranjero, siempre y cuando ese país conceda el mismo derecho a los mexicanos.

La ley establece las condiciones necesarias para la renovación de las marcas (Arts. 139 y 140 L.I.M.).

b) No Uso.

El derecho al uso exclusivo de la marca descansa sobre el supuesto de su uso efectivo. Los titulares de las marcas registradas deberán demostrar a satisfacción de la Secretaría de - Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), el uso defectivo de las mismas, dentro de los tres años siguientes a su registro.

De no probar el uso, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente (Art. 117 L.I.M.), y no procederá la renovación.

Para que el registro en todas las clases siga vigente o para que pueda concederse la renovación en todas ellas, bastará - con demostrar el uso efectivo de la marca, por lo menos en - una de las clases en las que se haya registrado (Arts. 117 y - 140 L.I.M.).

c) Caducidad.

La falta de renovación de las marcas supone su caducidad (Art. 148 L.I.M.).

d) Cancelación.

El titular de una marca registrada podrá solicitar en cualquier tiempo, por escrito, de la Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), la cancelación del registro de su marca, y este hecho se anotará en el registro correspondiente y se publicará en la Gaceta de Inventiones y Marcas. La Secretaría tendrá facultad para requerir la ratificación de la firma si lo considera necesario (Art. 150 L.I.M.).

e) Nulidad.

La Ley regula los diferentes casos de nulidad del registro de una marca, los que pueden resumirse en las siguientes hipótesis (Art. 147 L.I.M.):

- 1a. Haberse otorgado en contravención con las disposiciones legales en vigor en la fecha de su otorgamiento.
- 2a. Cuando sea igual o semejante, en grado tal que - puedan confundirse con otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de

la marca registrada, aplicada a los mismos productos o servicios, siempre y cuando el que haga valer el derecho de uso, demuestre haberlo - hecho ininterrumpidamente y desde una fecha anterior a la declarada por el que la registró.

- 3a. Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso de la hipótesis anterior, si además del uso existe el registro y reciprocidad en el extranjero.
- 4a. Cuando los medios en los que se reproduzca la - marca contengan indicaciones falsas en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que ampare ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular o con relación a medallas, diplomas, premios o recompensas.
- 5a. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas, respecto - de la fecha declarada como de primer uso, o bien del domicilio del establecimiento comercial o - industrial proporcionado en la solicitud correspondiente.
- 6a. Cuando por error se hubiera concedido el registro existiendo otro válido que se considere inválido siempre y cuando sea igual o semejante y que se refiera a productos o servicios iguales o similares.

Es importante señalar que dicho precepto legal de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I, faculta expresamente a diversos preceptos para la procedencia de la nulidad de las marcas, es decir, cuando por alguna deficiencia de carácter administrativo se haya otorgado un registro marcario, éste es nulo en relación con el precepto legal en cuestión.

8.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR UNA DECLARACION ADMINISTRATIVA.

a) Las solicitudes de las declaraciones administrativas que procedan conforme a la Ley de Invenciones y Marcas deberán formularse por escrito, a las que se acompañarán los documentos y constancias en que se funde y motive la acción (Art. - 193 L.I.M.).

Las solicitudes de las declaraciones administrativas y demás actos regulados por la Ley de la Materia, podrán formularse - por conducto de apoderado, en tal caso, la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiere legalización alguna, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante sea persona moral acreditará su existencia y las facultades de su representante por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil, o bien, en los tratados internacionales de que México sea parte (Art. 189 L.I.M.).

b) Satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 193 L.I.M., se notificará a la contraparte, para que se entere de los documentos y constancias en que se fundó la acción y manifieste lo que su derecho convenga. Dicha notificación se efectuará en el domicilio que tenga señalado en el expediente respectivo, o en su defecto, en el que designe el promovente (Art. 194 L.I.M.).

c) Transcurrido el plazo para formular objeciones, se procederá a emitir la resolución que en derecho corresponda, - previo estudio de los antecedentes relativos, y una vez desahogadas las pruebas, la que se notificará a los interesados (Art. 197 L.I.M.).

Por otra parte, es procedente señalar que es indispensable - que toda solicitud o promoción dirigida a la actual Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación con lo dispuesto por la Ley de Inventiones y Marcas y demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse en idioma español (Art. 2° R.L.I.M. y 190 L.I.M.).

Asimismo cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las - declaraciones administrativas previstas en la Ley de Inventiones y Marcas, la notificación se hará acorde a lo dispuesto - por el Artículo 194 de la L.I.M. (Art. 196 L.I.M.).

En consecuencia, las acciones que contemple la vigente Ley de Inventiones y Marcas, tienen una fase que podríamos llamar técnico-administrativa, tal y como lo afirma el maestro César Sepúlveda y de ella conoce la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y tienen, después, una fase jurisdiccional escindida en actividades ante tribunales penales y en tribunales civiles.

La fase técnico -administrativa tiene, a su vez, su secuencia de revisión de la legalidad ante los tribunales federales que conocen de cuestiones administrativas, o sea, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

En la fase administrativa-técnica, que, es la que puntualmente interesa aquí, viene a ser prácticamente el presupuesto del ejercicio real de las acciones.- Viene a ser el procedimiento ante la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico una serie de actos preparatorios y guarda en cierta forma alguna semejanza con aquellos actos que son presupuestos básicos para decidir una acción declarativa o una condena en el ámbito judicial.

9.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La Ley de Invencciones y Marcas contiene en el Título Décimo, las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos.

Las que pueden resumirse de acuerdo a las siguientes hipótesis:

- I) El hacer aparecer como productos patentados aquellos - que no lo estén, engaña al público y afecta a los industriales que, estanto en posibilidades de publicar un artículo y deseando hacerlo, se ven impedidos a ello con la leyenda anterior, en el caso de que la patente ha caducado o ha sido nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o bien, de la fecha en que haya quedado firme la resolución.

- II) Por lo que se refiere al presente inciso, podemos señalar que lo dispuesto en el mismo corresponde a la figura jurídica conocida como imitación, la cual se encontraba sancionada como delito en la derogada Ley de la Propiedad Industrial. Es decir, la imitación consiste en formar una denominación semejante a una marca registrada. Debe tomarse en consideración que los infractores que - no se atreven a hacer directamente un uso ilegal de una marca registrada, recurren a la imitación, que consiste en la alteración o modificación de un registro marcario.

- III) El usar como elemento de un nombre comercial o de una - denominación social, una marca registrada, incurrirá en una infracción administrativa, siempre y cuando dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los mismos productos o servicios protegidos por la marca.

En la especie, el legislador se refiere única y exclusivamente a las marcas registradas que se encuentren íntegramente incluídas en los nombres comerciales, o en su defecto en las denominaciones sociales, éllo implica que no quedan incluídas las denominaciones similares a una marca registrada que pudieran integrar un nombre comercial o denominación social, sin embargo, ésto no sería obstáculo para que el presunto infractor incurriera en competencia desleal, tal y como lo dispone la fracción X del presente artículo.

- IV) Se considera una infracción administrativa, el hecho de usar un nombre comercial semejante a otro que ya está - siendo usado por un tercero, para amparar o distinguir - un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.
- En la presente fracción, se establece que procederá la - infracción, cuando dicha actitud se lleve a cabo dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva del mismo, lo cual consideramos es anacrónico y limitativo, toda vez que de acuerdo a los medios de comunicación existentes hoy en día, es de sobra conocido que el propietario de un nombre comercial, o, en su caso de una marca registrada, realiza propaganda y publicidad de los mismos, tal es el caso de la radio, la televisión, la - prensa, etc., obviamente que es del conocimiento de la - mayor parte del territorio nacional, éllo implica que - por esa vasta difusión e inversión que se realiza, un - tercero sin necesidad de radicar en una zona determinada, podrá utilizar el mismo nombre comercial en otra parte - de la República, aprovechándose del prestigio del anterior.

V) Se considera una infracción administrativa el hecho de poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, o bien, cuando el mismo ha quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, transcurrido un año de que haya causado la resolución u operado alguna de las restantes circunstancias.

De lo anterior se deduce que resulta irrisorio el hecho de que cuando el registro ha incurrido en alguna de las circunstancias anteriores, se le conceda el plazo de un año más a su titular, para que agoten los artículos en existencia, que ostentan la marca erróneamente, lo que equivaldría a permitir que el infractor terminara de ejecutar su fechoría.

VI) También se considera una infracción administrativa el acto de tratar de aparentar que productos de fabricación nacional son de procedencia extranjera.

Por lo que es indispensable que todas las leyendas alusivas al producto y al productor que sean fabricados en la República Mexicana, sean en idioma español, exceptuando los productos destinados a la exportación.

VII) Queda prohibido el acto de utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole.

Indicaciones falsas que repercuten directamente en el público consumidor, por lo tanto, lo dispuesto en dicha fracción es de carácter proteccionista para él mismo.

VIII) Dicha fracción se contrae a lo dispuesto por el artículo 91, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y

V) Se considera una infracción administrativa el hecho de poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, o bien, cuando el mismo ha quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, transcurrido un año de que haya causado la resolución u operado alguna de las restantes circunstancias.

De lo anterior se deduce que resulta irrisorio el hecho de que cuando el registro ha incurrido en alguna de las circunstancias anteriores, se le conceda el plazo de un año más a su titular, para que agoten los artículos en existencia, que ostentan la marca erróneamente, lo que equivaldría a permitir que el infractor terminara de ejecutar su fechoría.

VI) También se considera una infracción administrativa el acto de tratar de aparentar que productos de fabricación nacional son de procedencia extranjera.

Por lo que es indispensable que todas las leyendas alusivas al producto y al productor que sean fabricados en la República Mexicana, sean en idioma español, exceptuando los productos destinados a la exportación.

VII) Queda prohibido el acto de utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preesas de cualquier índole.

Indicaciones falsas que repercuten directamente en el público consumidor, por lo tanto, lo dispuesto en dicha fracción es de carácter proteccionista para él mismo.

VIII) Dicha fracción se contrae a lo dispuesto por el artículo 91, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y

XXII de la Ley de Invenciones y Marcas, es decir, se considera una infracción administrativa el usar como marca las denominaciones, signos o siglas que previamente se encuentran prohibidas por dicho precepto legal, de lo contrario, se hará acreedor o acreedora a cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas.

IX) Finalmente, el precepto legal que nos ocupa, establece - como infracción administrativa el intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de un tercero.

En resumen, esta fracción se encuentra relacionada con - la sanción a comerciantes que incurren en actos de competencia desleal.

X) Por lo que hace a la presente fracción, es menester aclarar que se refiere concretamente a los actos de competencia desleal que causen o induzcan a confusión al público consumidor en la cual se le agregan tres incisos, de acuerdo a la acción en que se incurre. Por lo que tomando en consideración que con anterioridad nos hemos referido concretamente a la figura de la "Competencia Desleal", consideramos que no es necesario tratar de ser repetitivos en el asunto.

En efecto, las infracciones administrativas contempladas por la Ley de Invenciones y Marcas, se refieren a los actos deshonestos que llevan a cabo las personas físicas o morales mediante el uso ilegal de las marcas propiedad de un tercero que ha adquirido el derecho exclusivo de la misma, por lo que sin previo consentimiento expreso o tácito utiliza una marca semejante en grado de confusión, aprovechándose del prestigio y la publicidad de la registrada.

10.- DELITOS.

De igual manera, dicha figura jurídica se encuentra contemplada en la Ley de Invenciones y Marcas, en su Título Décimo, - que como se manifestó con anterioridad lleva por nombre Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos, omitiendo el legislador hacer alusión a los delitos en cuestión.

En efecto, nuestra legislación vigente establece en su artículo 211, los que de acuerdo a las disposiciones contempladas en la misma se consideran como delitos.

- I) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.
- II) Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.
- III) Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

"La acción persecutoria de los usurpadores de las patentes compete al titular del privilegio, sea el inventor original, sea su legítimo causahabiente. No tiene derecho a perseguir aquel que ha obtenido una licencia de explotación, sea exclusiva o sea obligatoria". (6)

Es decir, la invasión se configura, en el aspecto industrial cuando se reproduce materialmente el objeto patentado, o el procedimiento, por sí o por tercero.

No es necesario que haya copia de todo el objeto para que tome el cuerpo la usurpación, basta con que se reproduzcan los elementos esenciales o con que haya cierta semejanza entre lo privilegiado y su imitación indebida.

Debe insistirse aquí en que la fabricación de los objetos que son copia de lo que se patenta, para constituir infracción, debe efectuarse contra la voluntad del dueño de la patente.

La fabricación o venta de los artículos que constituyen infracción de patentes ha de hacerse de manera dolosa. Quiere decir ésto que cuando se haga de buena fé, no se incurre en responsabilidad; sin embargo el dolo se presume.

Es de tomarse en consideración que la patente no produce efecto contra un tercero que explotaba ya en el país el mismo procedimiento u objeto patentado con anterioridad a la fecha en que fue presentada la solicitud de patente, o bien, había hecho los preparativos necesarios para explotarla.

Es importante señalar, que por lo que se refiere a la forma de apreciar la mala fe o el dolo, es de indicarse una regla muy consistente y es la de que, en materia de propiedad industrial, no es fortuita la similitud. Cuando se llega a utilizar un método, procedimiento u objeto patentado o una cosa parecida debe deducirse siempre que existe la mala fe, porque es rarísima la obra del azar en esta materia. La buena fe, a lo más podrá integrar un atenuante de la penalidad.

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

Como se pondrá en evidencia con posterioridad, en la presente fracción se encuentra someramente la figura jurídica de falsificación de marcas, que consiste esencialmente en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante para amparar y distinguir los productos que fabrica y vende.

- V) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio.

En la presente fracción, se contiene una figura que no estaba contemplada en la derogada Ley de la Propiedad Industrial que es técnicamente asimilable a la falsificación.

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

En la especie, dicha figura delictiva se refiere al uso ilegal que consiste en el empleo de la marca de otro tal como está registrada, o agregándole el propio nombre o no en las mercaderías o alterándola.

Cabe hacer la aclaración que por lo que se refiere a es tas últimas fracciones contempladas en el artículo 211 de la vigente Ley de Invencciones y Marcas, nos hemos referido de una manera muy somera, tomando en consideración que el presente trabajo se refiere precisamente al estudio y análisis de las infracciones administrativas como de los delitos, relativos a las marcas, es por ello que con posterioridad abundaremos al respecto.

VII) Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro.

De varias maneras puede realizarse la usurpación de un nombre comercial. La primera de ellas tiene lugar cuando se utiliza la denominación de que se trte por algún otro comerciante con menor derecho de hacerlo; la segunda forma de usurpación consiste en el empleo, por otra persona, del nombre comercial a guisa de marca, o como parte de una marca, esto es, utilizándolo sobre las mercancías, o bien aplicado a servicios; finalmente, puede existir usurpación cuando se utiliza indebidamente el nombre comercial de otros para referir el destino de un producto o de una mercancía.

Un elemento muy importante para la aplicación del delito que nos ocupa, es el establecer la zona geográfica en que resida la clientela efectiva. Desde luego, si se trata de la misma ciudad, ello no ofrece muchas dificultades, mas es bastante problemático demostrar la zona de influencia de una parte a otra del territorio nacional.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de la infracción, para establecer el acto delictuoso es menester - que se trate de un nombre igual a otro, ésto es debe - tratarse en esencia del mismo nombre, de un nombre -- idéntico, de lo contrario, los presuntos usurpadores - que utilicen un nombre comercial que no sea precisamente idéntico no alcanzan represión penal.

11.- PENAS.

Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a - cien mil pesos a una sola de estas penas, a juicio del juez, a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la L.I.M. (Art. 212 L.I.M.). Es decir, para que tenga aplicación la pena en cuestión, necesariamente la resolución administrativa emitida por el Departamento Contencioso de la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico adscrita a la Secretaría de Comercio y - Fomento Industrial, deberá quedar firme, tomando en consideración que dicha resolución normalmente se impugna, y el presunto afectado recurre al amparo, y posteriormente promueve el recurso de revisión.

Asimismo, para el ejercicio de la acción penal, es necesario que exista la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Para tal efecto, esta circunstancia se hace del conocimiento de la Procuraduría General de la República (Art. 213 L.I.M.).

Independientemente de la sanción administrativa y del ejercio

cio de la acción penal, el perjudicado, esto es, el titular de los derechos de propiedad industrial violados, puede demandar del o de los autores de las infracciones o delitos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

Entonces, el ofrendido puede proseguir la acción penal como parte coadyuvante del Ministerio Público, y además, puede solicitar de un juez civil (federal o local), la reparación del daño.

Sin embargo, las disposiciones son muy suscintas y dan poca base para los juicios respectivos. En México, siempre ha sido difícil obtener la recuperación del daño y el pago de los perjuicios.

Al respecto, es de tomarse en consideración que la vigente Ley de Invencciones y Marcas omite que el perjudicado puede obtener el secuestro de los instrumentos del delito y de la adjudicación de los objetos ilegalmente fabricados como claramente lo establecía la derogada Ley de la Propiedad Industrial.

En efecto, cuando una declaración administrativa emitida por la actual Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico ha quedado firme, el titular de la marca previamente registrado, podrá ejercitar la acción civil correspondiente, sin embargo, deberá precisar los daños causados por la presente infractora, lo que es sumamente difícil de cuantificar, tomando en consideración que deberá comprobar los daños causados, toda vez que la documentación necesaria obra en poder de la demandada. Además, consideramos que desde el momento que ha quedado firme la resolución infundada de quejoso, debería solicitar el embargo de los bienes ilegítimamente amparados con su marca, lo que no se lleva a cabo, en virtud de no estar consignado en la Ley de la Materia.

12.- REQUISITOS PREVIOS PARA EJERCITAR LAS ACCIONES CONTEMPORÁNEAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

a) Primeramente es necesario que exista un interés jurídico del promovente. Aunque la Ley de Invenciones y Marcas no lo determina en concreto, ello se desprende de la práctica general así como de la jurisprudencia que existe sobre la materia, tácitamente dicho interés jurídico se encuentra tipificado por el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Invenciones y Marcas, así como en lo dispuesto por el Artículo 88 de la L.I.M.

Por otra parte, no posee interés jurídico, quien ha dejado de ser titular por operación de la caducidad, por falta de renovación, en el caso de las marcas, por extinción, por cancelación voluntaria, por falta de comprobación de uso, o bien, a quien se le ha nulificado una marca, a petición de parte o de oficio.

b) Otro requisito previo es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su representante legal, quien podrá acreditar su personalidad conforme a lo dispuesto en los artículos 189 de la Ley de Invenciones y Marcas y 11 de su Reglamento; de igual manera, puede decirse para los poderes otorgados en el extranjero.

Se ha de comprobar también, en su caso, que el mandatario esté debidamente autorizado para actuar profesionalmente como abogado en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 4° constitucional. Esta medida se ha adoptado para protección de los titulares de los derechos, para evitarles caer en manos poco expertas.

c) Finalmente, la demanda, o bien para usar la terminología de la Ley de Invencciones y Marcas, la solicitud de declaracion administrativa que corresponda, debe revestir cierta forma:

- Nombre del promovente, su domicilio, el del procurador cuando lo haya.
- Se continúa concretamente con lo que se pide, su fundamento legal, así como la causa del interés jurídico.
- Se proporcionan los datos del supuesto infractor o invasor o el del titular contra quien se actúa, así como su domicilio y el tipo de acción que se desea.
- Vendrá después una narración suscienta de los hechos, - la relación de las pruebas en las que se apoya la promocion y los fundamentos legales de la misma.

Cuando haya nexos que estén relacionados con la demanda, tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase deben remitirse precisamente con el escrito de demanda.

Por otra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las documentales (pericial, inspección, etc.) deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después, sólo podrán aceptarse las supervinientes.

- La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y para que se de traslado con - otra. Deberá agregarse a la demanda el comprobante de pago de derechos, conforme a lo dispuesto por el artículo 193 de la LI.M.

13.- INSPECCION Y VIGILANCIA.

Es incuestionable la importancia que revisten las inspecciones en el trámite de las declaraciones administrativas correspondientes.

En efecto, las fe de hechos emitidas por los notarios públicos son objetadas regularmente por no haberse dado oportunidad a la contraparte de repreguntar o tachar de falsos a los declarantes o manifestar lo que su derecho conviniera. En cambio, con las inspecciones practicadas por personal comisionado para tal efecto por la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico se solventan todos estos defectos, pues el funcionario debe seguir un procedimiento a través del cual se deben llenar gran número de requisitos previstos por la misma Ley.

En primer lugar, se requiere de informes y datos, y a continuación se llevará a cabo la visita de inspección propiamente dicha (Art. 216 L.I.M.).

Toda persona física o moral tendrá obligación de proporcionar a las autoridades competentes los informes y datos que se les requieran con los fines de la Ley de Inventiones y Marcas y demás disposiciones derivadas de la misma, esto es, dentro de un plazo determinado, el cual no podrá ser menor de ocho días hábiles (Art. 217 L.I.M.).

Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles únicamente por personal autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. Sin embargo, dicha Dependencia también podrá autorizar que se practiquen en días y horas inhábiles, a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual se establecerá en el susodicho oficio

de comisión (Art. 218 L.I.M.).

Se tiene la obligación por parte de los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabrique, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 218 de la L.I.M.

Deberá entenderse por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con el objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se presten los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate (Art. 220 L.I.M.).

En toda visita, se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia, o bien, por el inspector comisionado, si aquélla se hubiese negado a designarlos (Art. 221 L.I.M.).

En las actas que se levanten, deberán constar los siguientes requisitos:

- I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia.
- II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita.
- III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó.

- IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia.
- V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado, o, en su defecto por el inspector.
- VI. Que se dio a conocer al visitado su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia.
- VII. Datos relativos a la actuación.
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla.
- IX. Que se le dio a conocer su derecho de hacer por escrito las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles.
- X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo al inspector (Art. 222 L.I.M.).

Los visitados, tendrán el derecho a hacer observaciones durante la diligencia o al proponerlas por escrito, - ofreciendo pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

En la resolución que emita la autoridad administrativa, deberá hacer alusión a las observaciones y pruebas del visitado (Art. 223 L.I.M.).

Finalmente, del acta que se levante se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún - cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez (Art. 224 L.I.M.).

14.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Las personas que resulten afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en la Ley de Invenciones y Marcas y demás disposiciones derivadas de élla, podrán interponer el recurso administrativo ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución emitida (Art. 231 L.I.M.).

En el recurso administrativo, podrán ofrecerse toda clase de pruebas, siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación recurrida, excepto la confesional y la testimonial.

En dado caso que se ofrecieran pruebas que ameritaran desahogo, se concederá al oferente un plazo determinado para tal efecto.

Para que los dictámenes y documentos presentados por el recurrente sean tomados en cuenta al emitirse la resolución correspondiente, deberán ser presentados dentro del plazo concedido.

En la especie, la Ley de Invenciones y Marcas se remite supletoriamente a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas (Art. 233 L.I.M.).

Ahora bien, los efectos que produce el recurso administrativo en cuestión, es que se suspende la ejecución de la resolución impugnada respecto al pago de la multa a que se refiere, siempre que se garantice su importe de conformidad con lo dis

puesto en el Código Fiscal de la Federación, ante la Oficina Exactora correspondiente.

Respecto de otras resoluciones la suspensión sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:

- I. Que la solicite el recurrente.
- II. Que el recurso sea procedente atento lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de la Materia.
- III. Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella.
- IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.
- V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños y perjuicios de difícil reparación (Art. 237 L.I.M.)

El recurso administrativo se tendrá por no interpuesto cuando se presente fuera del término señalado, o bien, cuando no se haya acreditado debidamente la personalidad del promovente, o en su defecto, cuando no aparezca suscrito a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo (art. 235 L.I.M.).

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que en derecho corresponda dentro de los treinta -

días siguientes a la fecha de su recepción, o si se ofrecieran pruebas que ameritaran desahogo, a la fecha en que se ha ya efectuado éste (Art. 234 L.I.M.).

Las resoluciones no recurridas administrativamente dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, - así como las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por - no interpuesto, tendrán el carácter de definitivas (Art. 236 L.I.M.).

" C I T A S A L C A P I T U L O I I I "

- (1) Sepúlveda, ob. cit. página 113.
- (2) Jaime Alvarez Soberanis, La Regulación de las Inven-
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología.
Editorial Porrúa, S. A., México, 1979, páginas 56 y
ss.
- (3) Alvarez Soberanis, ob. cit., páginas 56 y ss.
- (4) Rangel Medina, ob. cit., páginas 173 - 174.
- (5) Rangel Medina, ob. cit., páginas 184 y ss.
- (6) Sepúlveda, ob. cit., páginas 199 al 205.

C A P I T U L O I VESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DELITOS E INFRACCIONES CONTEM-
PLADAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO
DE 1976 CON LOS MISMOS HECHOS DE USURPACION DE LAS LEYES
ANTERIORES

- A) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.
- B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903.
- C) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de - 26 de junio de 1928.
- D) Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

- A) LEY DE MARCAS DE FABRICA (1) DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889 EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

En su artículo 16 fracción I, la derogada Ley consideraba como un delito de falsificación, cuando se utilizaban marcas - de fábrica que eran una reproducción exacta y completa de - otra ya registrada, en tanto que la Ley vigente en su artículo 211 fracción IV establece como un delito el usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos.

Por lo que se refiere a la fracción II del artículo 16 de la derogada Ley, se refería concretamente a que se cometía el - delito de falsificación de marca cuando la imitación presentaba una identidad casi absoluta en el conjunto, ésto, equivalente a la fracción IV del artículo 211 de la Ley vigente que considera como una infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada.

En tal orden de ideas, es de concluirse que el artículo 16 - fracciones I y II de la L.M.F., encuentra sus correlativos - en el artículo 211 fracción IV.

Por su parte, de acuerdo a dicha legislación, se consideraba como culpables del delito de falsificación los que hubieran hecho uso ilegítimo de una marca debidamente registrada, después de haberla falsificado, siempre y cuando se aplicara a artículos de la misma naturaleza.

Los delitos en cuestión, quedarían sujetos a las penas que expresamente señalara el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios correspondientes.

- B) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES COMERCIALES Y DE AVISOS COMERCIALES (2) DE 25 DE AGOSTO - DE 1903 EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS - (5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

El artículo 18 de la derogada Ley, en su primer párrafo, sancionaba como pena al que utilizara una marca ya registrada - en los productos que fabricara o expendiera con el fin amparar artículos similares, dicha acepción se encuentra comprendida en las fracciones IV y V del artículo 211 de la Ley vigente que sanciona como delito el usar una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos sin consentimiento de su titular, o bien, ofrecer en venta o poner en - circulación los mismos productos con una marca falsificada.

Asimismo, en su segundo párrafo del artículo 18 de la derogada Ley, se refería a que se sancionaría a aquella persona que pusiera en los productos que fabricara y vendiera una marca que fuera imitación de la legalmente registrada; lo cual se encuentra comprendido en la fracción II del artículo 210 de la Ley actual que establece como infracción administrativa - el utilizar una marca semejante en grado de confusión a otra ya registrada para amparar los mismos o similares productos.

Finalmente, el artículo 18 en cuestión en su tercer párrafo, sancionaba al que pusiera en sus productos una marca legalmente registrada haciéndola aparecer como si fuera otra por cualquier adición, substracción o alteración efectuada.

Dicha hipótesis se encuentra comprendida en la fracción VI - del artículo 211 de la Ley vigente que sanciona como delito, el ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

El artículo 19 de la derogada Ley, sancionaba al que dolosamente vendiera, pusiera en venta o en circulación productos -- marcados ilegalmente. Dicho precepto legal encuentra funda-- mento en la fracción IV del artículo 211 de la Ley vigente - que castiga como delito el usar una marca registrada sin - consentimiento de su titular para amparar y distinguir los - mismos productos.

El artículo 20 de la derogada Ley, sancionaba el hecho de - usar una marca que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia de los productos, bien sea por su simple as- pecto, por las leyendas o indicaciones que la acompañen. Dicha teoría se encuentra comprendida en la fracción VI del artículo 210 de la Ley vigente que considera como una infrac- ción administrativa el hacer aparecer como de procedencia ex tranjera productos de fabricación nacional.

El artículo 21 de la derogada Ley, sancionaba al que dolosa- mente vendiera, pusiera en venta o en circulación productos con una marca que tuviera los vicios a que se refería el ar- tículo 20 del propio Ordenamiento Legal. De igual manera - nuestra legislación actual en su artículo 210 fracción VI, - sanciona como infracción administrativa, el hacer aparecer - como de procedencia extranjera productos de fabricación nacio- nal.

El artículo 23 de la derogada Ley sancionaba al que pusiera en sus productos marcas, marbetes o etiquetas en las que se hicieran indicaciones falsas sobre la naturaleza y constitu- ción de los productos que amparen. Dicha sanción se encuen- tra regulada en el artículo 210 fracción VII de la Ley vigen- te que sanciona como infracción administrativa el utilizar - o fijar en sus productos indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas - de cualquier indole.

El artículo 25 de la derogada Ley sancionaba a la persona que pusiera en la marca, la indicación de estar registrada en las oficinas correspondiente sin que lo estuviere. En el caso, - resulta aplicable lo dispuesto en la primera parte de la fracción V del artículo 210 de la Ley actual que considera como - infracción administrativa, el poner en venta o en circulación productos, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

El artículo 26 de la derogada Ley, establecía que en caso de reincidencia, es decir, el que ha cometido de nuevo el delito de que se le acusa, antes de qu hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada, que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla la Ley, se - le aplicará por la primera vez una mitad más de las penas - prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá -- agravando la pena con una mitad más. Al respecto, la Ley vigente en su artículo 226, establece como sanciones a las infracciones administrativas o demás disposiciones derivadas de ella con:

- I Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día - que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.
- II Clausura temporal hasta por 60 días.
- III Clausura definitiva.
- IV Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El artículo 28 de la derogada Ley, señalaba que correspondía al Ministerio Público y a toda persona que se considere perjudicada, perseguir cualquiera de los delitos anteriores, y una vez iniciado el proceso se continuará de oficio. Por su parte, el artículo 213 de la Ley vigente, establece que co--

responde al Juez sancionar, a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de la Materia. Asimismo, en su artículo 214 del propio Ordenamiento Legal, se contempla el hecho de que el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere, de oficio, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito, esto es, independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal.

El artículo 29 de la derogada Ley, en su primer párrafo establecía que el dueño de la marca legalmente registrada tenía además, el derecho de exigir al autor los daños y perjuicios correspondientes.

Dicha aseveración se encuentra regulada en la parte final del artículo 214 de la Ley vigente, que establece que el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que se refiere la Ley actual, podrá demandar al autor, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

El artículo 30 de la derogada Ley señalaba expresamente, que el dueño de la marca podía pedir al juez ya sea antes de entablar la demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos, siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos. Al respecto cabe señalar, que si bien es cierto que en nuestra legislación actual no se encuentra expresamente dicha norma, también es cierto que a petición de parte, el titular de la marca puede pedir el aseguramiento de los objetos motivo de la controversia, y será a criterio del Juez si lo lleva a cabo o no.

El artículo 32 de la derogada Ley establece que el Juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, también decidirá sobre la nulidad, caducidad y propiedad de la marca, cuando éstas se opongan como defensa en contra de la acción penal correspondiente y la sentencia respectiva señalará saber a la Oficina de Patentes y Marcas. En el presente caso, y acorde a lo dispuesto por la Ley de Invenciones y Marcas y a la práctica seguida por la Dependencia, se tiene que solicitar, a petición de parte, ante la actual Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, la nulidad, caducidad, o en su defecto, lo relativo a la titularidad de la marca, más no corresponde al juez decidir sobre la nulidad, caducidad y propiedad de la marca como lo señalaba la Legislación anterior.

El artículo 34 de la derogada Ley, claramente señalaba que cuando se cometía un delito o una falta de que no se hablaba en la Ley, y cuya pena estaba señalada en el Código Penal del Distrito Federal, deberían observarse las reglas del expresado Código Penal. En la actualidad y de acuerdo a la práctica en materia de Invenciones y Marcas, el Juez determina si en dado caso resulta aplicable lo dispuesto por el Código Penal del Distrito Federal, tomando como fundamento precisamente lo dispuesto por la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

En el artículo 35 de la derogada Ley se señalaba que eran competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se suscitan con motivo de la Presente Ley - en los siguientes casos:

- I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca o se sostenga que la Oficina correspondiente no tuvo facultades para registrarla, o que se registró sin los requisitos legales;

- II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo estén;
- III En cualquier otro caso en que la Federación fuere parte o se afecten los intereses federales; y
- IV. Cuando se trate de actos de la Oficina correspondiente que no se comprenden en la fracción I de este artículo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II y IV, serán competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

Y por lo que se refiere a la fracción III serán competentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado si se trata de acción civil o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal.

En el presente caso resultan correlativos los artículos 212, - 213 y 214 de la Ley de Invenciones y Marcas que señalan por su orden que es a criterio del Juez imponer las sanciones correspondientes a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 del mismo Ordenamiento Legal; para ejercitar la acción penal, se requiere la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de la conducta delictiva de que se trate; - en materia civil, el perjudicado podrá solicitar ante el Juez de Distrito competente la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

El artículo 36 de la derogada Ley, se contemplaba que en las controversias penales y civiles que se suscitaran con motivo de la aplicación de la Ley, serán jueces competentes para conocer de ellas y decidir las siempre y cuando sólo se afecten intereses de particulares. En las mismas condiciones trata el artículo 215 de la vigente Ley respecto a las controver-

sias penales y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley; cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los tribunales del orden común.

El artículo 38 de la derogada Ley, señalaba que toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacione con las marcas de que se ocupa esta Ley, y la cual será comunicada a la Oficina de Patentes y Marcas, y esta Oficina cuando de alguna manera dicha sentencia modifique los derechos relativos a una marca, la hará publicar en la Gaceta Oficial y anotará el registro de la marca de cuyos derechos se trate, no obstante lo anterior, se podrá mandar publicar cualquiera otra sentencia relativa a las marcas. Actualmente, y de acuerdo a la práctica seguida por la actual Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a los altos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, las resoluciones emitidas tanto por los Tribunales Colegiados como por Suprema Corte de Justicia de la Nación se comunican a la actual Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Posteriormente y una vez que ha quedado firme la sentencia recurrida, ésta se publica en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", y tal circunstancia se anotará en la marca de cuyos derechos se trate.

Ahora bien, efectuado el estudio comparativo entre los delitos e infracciones contemplados tanto en la Ley de agosto de 1903 y la vigente de 10 de febrero de 1976, únicamente el legislador actual, omitió hacer referencia, o bien, tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 22, 24, 27, 31, 33 y 37 (aclaratorio), de la Ley que estuvo vigente hasta el 26 de junio de 1928. Sin embargo, de ahí en fuera de alguna manera el legislador al aprobar la Ley de Invenciones y Marcas hizo alusión a la mayor parte de las penas contempladas en la derogada Ley.

Para tal efecto, nos permitiremos hacer alusión a algunos de los preceptos que por su importancia es pertinente tomarlos en consideración, independientemente de que en la vigente - Ley de Invencciones y Marcas no se encuentre algún artículo - correlativo específicamente para el caso.

El artículo 24 de la derogada Ley sancionaba al que teniendo una marca legalmente registrada no le pusiera ostensiblemente las leyendas correspondientes, así como también sancionaba al que pusiera indicaciones falsas en una marca de que la misma estuviera registrada sin que en la realidad lo estara. Nuestra legislación actual en su artículo 119, establece que los productos nacionales protegidos por marcas registradas - en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg." o las siglas "M.R.". En tanto que en su segundo párrafo claramente señala que la omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca, sin embargo, mientras la omisión subsista, su titular no podrá ejercitar ninguna acción civil o penal.

Por su parte, el artículo 27 de la derogada Ley, señalaba - que los impresores o litógrafos que fabricaran marcas falsificadas a las que se les diera un uso indebido, y a todo - aquel que las vendiera o pusiera en circulación tendrían el carácter de coautores, cómplices, etc., según su responsabilidad, de acuerdo con los principios y preceptos contemplados en el Código Penal del Distrito Federal. En la especie, consideramos que en la actualidad se trata de un delito contemplado precisamente por el propio Código Penal.

C) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES (3), DE 26 DE JUNIO DE 1928, EN RELACION CON LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

El artículo 62 de la L.M.A.N.C., establecía que a quien se atribuyera la falsificación, imitación o uso ilegal y aquella en cuyo perjuicio se llevara a cabo, tendría expeditas - sus acciones civiles y de daños y perjuicios para ejercitarlas, en sus respectivos casos. Al respecto, el artículo 212 de la vigente Ley afirma que quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 del mismo ordenamiento, se le impondrá una sanción, asimismo, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere, podrá demandar la reparación y el pago de los - daños y perjuicios sufridos (Art. 214 L.I.M.).

El artículo 63 de la L.M.A.N.C., mencionaba que cuando - una declaración quedara firme por no haberse solicitado su revocación judicialmente, el entonces Departamento de la - Propiedad Industrial la publicaría en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en el caso de que se haya seguido el - procedimiento de revocación, la publicación respectiva, se hacía hasta que la resolución judicial quedara firme. Nuestra Legislación actual publica en la Gaceta de Inven- ciones y Marcas entre otros, los actos que afecten los de- rechos de propiedad industrial (Art. 202 L.I.M.), siempre y cuando no se conceda la suspensión definitiva de los actos de que se trate y quede firme la sentencia.

El artículo 73 de la L.M.A.N.C. sancionaba, a criterio del Juez, al que pusiera en los productos que fabricara o vendiera una marca legalmente registrada en favor de otra persona, para amparar y distinguir artículos similares.

En tales condiciones resulta correlativo lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley vigente, que sanciona, a criterio del Juez a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 del mismo Ordenamiento, entre otros, el que use una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos sin consentimiento de su titular (Fracc. IV).

Asimismo, en el párrafo segundo del artículo 73 de la L.M. - A.N.C., sancionaba al que utilizara en sus productos una marca que fuera imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas en su conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra. Dicha infracción se encuentra comprendida en la fracción II del artículo 210 de la vigente Ley que sanciona como infracción administrativa, el usar una marca semejante en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos, sin embargo, en el presente caso corresponde sancionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mas no al Juez de Distrito como se hacía con anterioridad.

El artículo 74 de la L.M.A.N.C. sancionaba, a juicio del Juez al que dolosamente vendiera, pusiera en venta o en circulación productos con una marca que resultara ser falsificada sin consentimiento de su titular. Nuestra legislación, establece en la fracción V del artículo 211, como delito, el ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados con una marca registrada, sin consentimiento de su titular, siempre y cuando se trate de los mismos o similares artículos.

El artículo 75 de la L.M.A.N.C. sancionaba el utilizar una marca registrada o no, en la que por su simple aspecto por las leyendas o indicaciones que la acompañaran, pudiera inducir al público consumidor a error sobre la procedencia de los productos de que se trate. Dicha aseveración, encuentra fun-

damento en el artículo 210 fracciones VI y VII de la Ley vigente que considera como infracciones administrativas: el - hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de - fabricación nacional y el utilizar o fijar en los productos indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole. Sin em bargo, la diferencia estriba en que originalmente sancionaba al respecto el Juez de Distrito, en tanto que en la actualidad, dicha facultad, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 76 de la L.M.A.N.C., sancionaba a juicio del - Juez, al que dolosamente vendiera, pusiera en venta o en circu lación productos que de acuerdo con su aspecto, leyendas o indicaciones, que la acompañen, pudieran inducir al público en error sobre la procedencia de los productos, aclarando di cho precepto legal que tanto éste como el anterior, se presu miría el dolo cuando se tratara de marcas nacionales que con tengan leyendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras si no se indica en unas y otros, de manera ostensible y clara la procedencia na cional de los artículos. De igual manera como se manifestó con antelación, dicho precepto legal encuentra apoyo en lo - dispuesto en la fracción VI del artículo 210 de la Ley vigen te, que contempla como infracción administrativa el hacer - aparecer como de procedencia extranjera productos de fabrica - ción nacional, con la única salvedad de que la sanción la im - pone la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 78 de la L.M.A.N.C., sancionaba, a criterio del Juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del co - mercio, tendieran a desacreditar los productos de un competi - dor; o por cualquier medio trate de producir confusión de - sus productos con lo de este último. Tal argumento se encuen - tra comprendido en la fracción X del artículo 210 de la Ley

vigente, que dispone como infracción administrativa el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, -- error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente: Que se fabrican o venden productos bajo autorización de un tercero. La sanción de referencia la impone la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial más no el Juez de Distrito.

El artículo 79 de la L.M.A.N.C., sancionaba, a juicio del Juez, al que en sus productos pusiera o fijara marcas, marbetes o "etiquetas" en las que se hicieran indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o incidiosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, así como también contemplaba el hecho de sancionar al que con dolo simplemente vendiera, pusiera en venta o en circulación productos así marcados. Se podría considerar que el artículo correlativo es el 210 fracción VII de la Ley vigente que considera como una infracción administrativa el utilizar o fijar en -- productos indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier indole.

Asimismo corresponde imponer dicha sanción a la Secretaría -- de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 80 de la L.M.N.A.C. sancionaba al que pusiera en una marca la indicación de estar registrada en el entonces Departamento de la Propiedad Industrial sin que lo estuviere. Por su parte el artículo 210 fracción V de la vigente Ley, menciona en su primera parte que es infracción administrativa el poner en venta o en circulación productos, indicando que están protegidos por una marca registrada, -- sin que realmente lo esté.

El artículo 81 de la L.M.N.A.C. señalaba al respecto, que en caso de reincidencia, el infractor se haría acreedor por

primera vez a una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se iría agravando la pena con una mitad más. Esto es, tomando en consideración que reincidente es todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable. En la Ley de Invenciones y Marcas vigente, específicamente en su artículo 225, se encuentran previstas las sanciones a las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella con:

- I. Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.
- II. Clausura temporal hasta por sesenta días.
- III. Clausura definitiva.
- IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El artículo 83 de la L.M.N.A.C., estipulaba que la acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores correspondía al Ministerio Público, a los Sindicatos o Asociaciones de productores o comerciantes, cuya existencia estuviera autorizada, y en general, a toda persona física o moral que se considerara perjudicada. Independientemente de que en nuestra Legislación, no se encuentra tácitamente estipulado es de sobra conocido que la acción para perseguir cualquiera de los delitos a que se refiere expresamente el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, corresponde fundamentalmente a los titulares de las marcas - al Ministerio Público y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 84 de la L.M.N.A.C., contemplaba el hecho de - que además el dueño de la marca legalmente registrada tendría el derecho de exigir al autor del delito los daños y perjuicios correspondientes. Asimismo, se estipulaba que el titular de la marca podría solicitar que se le adjudicaran todos los productos que se encontraran revestidos con la marca ilegal; de igual manera tenía derecho que se le entregaran todas las marcas, instrumentos del delito. Dicho argumento - se encuentra regulado en el artículo 214 de la Ley vigente -- que establece que el perjudicado por cualquiera de las infracciones a que la Ley de Invenciones y Marcas se refiere podrá demandar del autor de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito. Sin embargo, es a criterio del Juez si se le pueden adjudicar los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, o se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito al perjudicado o quejoso.

El artículo 85 de la L.M.N.A.C., contenía el hecho de que - el dueño de la marca podría pedir al Juez, ya fuera antes de entablar la demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos pero era necesario cumplir con ciertos requisitos. En la actualidad y de acorde a la práctica se guía el perjudicado podrá pedir al Juez de Distrito de que - se trate antes o durante el juicio el aseguramiento de los - objetos materia de litis.

El artículo 88 de la L.M.N.A.C., se refería a la circunstancia de que cuando se cometía un delito o una falta de que no se hablaba en la Ley, y cuya pena ~~se~~ encontraba sancionada - por el Código Penal del Distrito Federal, se observaban las - reglas del expresado Código Penal, siempre y cuando en la Ley no hubiere algún precepto especial sobre tales asuntos.

En igualdad de circunstancias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 y 214 de la Ley actual y para el ejercicio de la acción penal, y a falta de norma expresa, se observan las reglas contempladas en nuestro Código Penal de aplicación supletoria en materia de Invenciones y Marcas.

El artículo 89 de la L.M.N.A.C., especificaba que eran competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstas y castigadas por la Ley. Lo dispuesto en dicho precepto legal encuentra en su correlativo - el artículo 215 de la Ley vigente, el mismo orden de ideas, ya que este último claramente establece que son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211 del propio Ordenamiento Legal; cuando sólo afecten intereses de particulares, podrán - conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

Finalmente, el artículo 90 de la L.M.N.A.C., establecía - que toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se relacionara con las marcas de que se ocupaba la Ley, se comunicaba, al entonces Departamento de la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolución que recayera con motivo de las diligencias. Dicha hipótesis también en la actualidad - se lleva a cabo tomando en consideración que para impugnar - una declaración administrativa emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, existe el recurso de amparo y en segunda instancia el recurso de revisión.

Por lo anterior, una vez más se deduce que los preceptos legales más importantes que se encontraban comprendidos en la Ley de 26 de junio de 1928 de una u otra forma, se encuentran regulados por la vigente Ley de Invenciones y Marcas con -- excepción de los artículos 59, 60, 61, 64, 77, 82, 86 y 87 - de la derogada Ley, por lo que en la especie también estudia remos y analizaremos algunos de los más importantes de acuerdo a su contenido.

Los artículos 59, 60 y 61 de la L.M.N.A.C., en términos generales, disponían que las declaraciones de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se haría administrativamente por el entonces Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, sin embargo, la persona que resultara perjudicada por una declaración, tendría derecho para demandar judicialmente su revocación y si ésta quedaba firme, dicha Dependencia la haría del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que ésta ejercitara la acción penal correspondiente.

En tales condiciones, se desprende en primer lugar que de igual manera que en la legislación anterior, las declaraciones administrativas contempladas en la vigente Ley de Invencciones y Marcas, se inician de oficio o a petición de parte, sin embargo, la persona física o moral que resulte perjudicada con una declaración emitida por las autoridades correspondientes, tendrá el derecho de interponer el juicio de amparo correspondiente, y si fuese necesario interponer el recurso de revisión, y cuando se trate en la especie de un delito a que se refiere expresamente el artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas, y que éste haya quedado firme en definitiva, se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que a juicio del Juez imponga las sanciones a que haya lugar.

El artículo 82 de la L.M.N.A.C., y en los mismos términos a que se refería el artículo 27 de la Ley de 25 de agosto de 1903, contemplaba el hecho de que los impresores o litógrafos que fabricaran marcas que resultaran a su vez una falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, para ser usadas ilícitamente, y a todo aquel que los vendiera o pusiera en circulación tendrán el carácter de coautores o cómplices, según su responsabilidad de acuerdo con los

principios y preceptos establecidos en el Código Penal del Distrito Federal.

En tales circunstancias, consideramos que en la actualidad tal conducta delictiva, se encuentra sancionada precisamente por nuestro Código Penal del Distrito Federal a falta de norma expresa en la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

Asimismo, la derogada Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, contemplaba tres capítulos relativos al procedimiento que se seguía para formular juicios civiles y penales, independientemente del procedimiento para la revocación de las resoluciones administrativas.

En efecto, en los casos de que los interesados no estuvieran conformes con las resoluciones emitidas por la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo o del Departamento de la Propiedad Industrial, podían interponer el recurso de amparo ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, en un plazo de quince días a partir de la notificación, de no hacerlo en dicho término, quedaría firme la resolución administrativa correspondiente.

Lo anterior, también se lleva a cabo en la actualidad, es decir, cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, emite una resolución administrativa, el presunto afectado puede interponer el recurso de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en un plazo de quince días a partir de la notificación, de lo contrario, la resolución quedará firme y podrá surtir todos sus efectos legales correspondientes. Además, el titular de la marca podrá ejercitar las acciones a que haya lugar y tendrá como fundamento precisamente la resolución emitida con originalidad.

- D) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (4) DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942, EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

El artículo 189 de la Ley Prop. Ind. establecía que las declaraciones de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tuviera algún interés la Federación. Por su parte, el artículo 2 de la Ley vigente, estipula que las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social; su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la actual Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; aclarando dicho precepto que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta en los términos de la ley que lo creó.

El artículo 190 de la Ley Prop. Ind. decía que cuando se solicitara alguna de las declaraciones administrativas contempladas por la ley, debería acompañarse un ejemplar de la marca que se consideraba como imitada, falsificada o que constituyera un uso ilegal. Ahora bien, independientemente que nuestra legislación no establece tácitamente dicha disposición, cuando se solicita una declaración administrativa de infracción, o de ilícito necesariamente los promoventes se ven obligados a presentar como prueba un ejemplar del producto donde supuestamente aparece el cuerpo del delito, es decir, mediante pruebas físicas es más fácil para las autoridades administrativas determinar si realmente se está cometiendo la infracción o el delito solicitado.

El artículo 191 de la Ley Prop. Ind. expresaba que era requisito indispensable al solicitar una declaración administrativa efectuar previamente el pago de los derechos para el -

estudio y examen de la misma, de acuerdo a la tarifa respectiva. En efecto, también en la actualidad es necesario realizar previamente el pago de los derechos que por el estudio y examen de una declaración administrativa, a que se refiere la Ley de Inventiones y Marcas, establece la vigente Ley Federal de Derechos.

El artículo 192 de la Ley Prop. Ind. mencionaba que en caso de que la marca que se considerara imitada, falsificada o se hiciera uso ilegal, haya sido registrada conforme a la Ley de 1928, era necesario practicarle previamente el examen de novedad. Por su parte, el artículo 193 de la derogada Ley también señalaba que si del resultado del examen de novedad correspondiente que la marca examinada no tuviera novedad por existir un registro anterior, no procederá la declaración administrativa de que se trate, aclarando entonces que deberá hacerse dicho examen a la marca primeramente registrada. En tales circunstancias resulta aplicable al caso el artículo Décimoprimer de la Ley vigente, que en términos generales establece que se concede un término de tres años, a partir del 11 de febrero de 1976 para que los titulares de los registros de las marcas demuestren el uso efectivo de las mismas, de lo contrario, la Secretaría los considerará extinguidos de pleno derecho. Ello implica que al solicitarse cualquier declaración administrativa, la marca que se cite como interés jurídico se deberá encontrar vigente, de lo contrario, no se entrará al fondo del asunto.

El artículo 194 de la Ley Prop. Ind. establecía que si era necesario practicar el examen de novedad correspondiente, a que se refiere el artículo 192 de la misma Ley porque no se hubiera efectuado con anterioridad, el promovente debería pedirlo, previa o simultáneamente con la solicitud de declaración administrativa. Es decir, cuando una marca se encon--

traba en una situación de imitación, falsificación o uso ilegal, que haya sido otorgada con anterioridad a la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial, era necesario que de conformidad con el artículo 184 de la misma Ley, el promovente deberfa solicitar previa o simultáneamente con la solicitud de declaración administrativa de que se trate el examen de novedad correspondiente, a fin de averiguar si existía un registro anterior vigente que sea igual o semejante cuyos derechos se considerarán invadidos, y por lo mismo, la solicitud formulada, se quedaría en suspenso, hasta en tanto se efectuara el examen de novedad.

El artículo 195 de la Ley Prop. Ind., expresaba que las solicitudes de declaraciones administrativas de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se haría desde un punto de vista técnico y no prejuzgaría de las acciones civiles o penales, que en dado caso podían ejercitarse. A su vez, el segundo párrafo del artículo 213 de la vigente Ley, estipula que las declaraciones administrativas, se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

El artículo 196 de la Ley Prop. Ind. señalaba que las resoluciones administrativas citadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de marcas se comunicarían a los interesados, así como a las personas involucradas en los hechos. Por su parte, el artículo 197 de la vigente Ley, establece en su segundo párrafo que una vez desahogadas las pruebas y transcurrido el plazo, se dictará la resolución administrativa que en derecho corresponda, la que se notificará a los interesados.

El artículo 197 de la L.Prop. Ind. se refería a que las declaraciones administrativas se publicarían en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" y se pondría en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ésta a su vez ejercitara la acción penal en contra de los responsables. Resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley vigente que expresamente señala que se publicarán en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", entre otros, los actos que afecten los derechos de propiedad industrial. Asimismo, tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley vigente, que en su segundo párrafo menciona que las declaraciones administrativas se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para su intervención.

El artículo 198 de la Ley Prop.Ind. enunciaba que cuando se trataba de una marca que se empleara en la forma en que haya sido registrada, no podrían solicitarse, respecto de ella, - las declaraciones de imitación o uso ilegal, sino que en todo caso debería promoverse su nulidad, ésto es dentro del - plazo a que se refieren los artículos 200 y 201 del propio - Ordenamiento Legal. Es decir, en la actualidad no es posible solicitar una declaración administrativa de infracción, o - bien, un delito respecto de una denominación que se encuentre previamente registrada, sino que en dado caso se trata - de una declaración administrativa de nulidad, citando como - interés jurídico una marca idéntica o semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos, de - acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de la Materia y dentro del plazo a que se alude en las diversas - fracciones.

El artículo 229 de la Ley Prop. Ind. contemplaba el hecho de que las diversas solicitudes de declaraciones administrativas contempladas en la Ley, deberían formularse por escrito a las que se acompañarían los documentos o comprobantes en que se apoyara la promoción, enterándose previamente de los derechos por el estudio y examen correspondiente. Actualmente, resulta correlativo de dicho precepto legal, lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley vigente, que de igual manera estipula que las solicitudes de las declaraciones administrativas que procedan conforme a esta Ley, deberán formularse por escrito, a las que se acompañarán los documentos y constancias en que se funden las acciones, obviamente que al solicitarse cualquier declaración administrativa se requiere el pago de los derechos que establece la tarifa respectiva por el estudio y análisis de las mismas, de lo contrario la autoridad administrativa lo requerirá por escrito.

El artículo 230 de la Ley Prop. Ind. se refería a la notificación de la demanda, siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos que señalaba el artículo anterior, la cual se llevaba a cabo en el domicilio que se tuviera señalado en el expediente, o en su defecto, al que designara el promovente fijándole un plazo para oponerse a las objeciones u observaciones que considerara pertinentes. En la especie, se da la hipótesis contemplada en el artículo 194 de la vigente Ley que establece que una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo que antecede, se correrá traslado a la contraparte, concediéndole un plazo para que se entere de los documentos y constancias en que se funde la acción y manifieste a lo que a su derecho convenga; el traslado se hará en el domicilio que tenga señalado en el expediente, o en su defecto en el que designe el promovente.

El artículo 231 de la Ley Prop. Ind. contemplaba el hecho de que si el propietario hubiera cambiado el domicilio señalado, sin dar aviso a la Secretaría, la notificación podría hacer se por medio de la publicación en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" durante dos meses consecutivos, y en la misma forma se le podría notificar el plazo para oponerse a la misma. Por su parte, el artículo 195 de la vigente Ley señala que cuando el titular de alguno de los derechos que confiere esta ley, hubiere cambiado de domicilio sin dar aviso a la Secretaría, la notificación se hará por medio de publicación en el "Diario Oficial" de la Federación y en un diario de los de mayor circulación en la República, por una sola vez, en la misma publicación se señalará el plazo concedido al titular para que manifieste lo que a sus intereses convenga.

El artículo 232 de la Ley Prop. Ind. mencionaba que cuando la entonces Secretaría de la Economía Nacional considerara procedente hacer de oficio, alguna declaración de las que se trata dicho Ordenamiento, la comunicaría al presunto afectado en la forma prevenida indicándole los motivos y fundamentos legales de la acción que se intente. En la especie, resulta correlativo al caso, lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley vigente, que establece que cuando la actual Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las declaraciones administrativas previstas en la presente Ley, la notificación al presunto afectado se hará en la forma establecida en el artículo 194 o de ignorarse su domicilio, en la mencionada en el artículo 195, indicándole los motivos y fundamentos legales de la acción.

El artículo 233 de la Ley Prop. Ind., expresaba que transcurrido el término para formular objeciones, y previo estudio

de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que en derecho corresponda, la que se comunicará en la forma que previenen los artículos 230, 231 ó 232 del propio Ordenamiento legal. En los mismos términos se expresa el artículo 197 de la vigente Ley, con la salvedad de que la notificación se hará de acuerdo en lo dispuesto por los artículos 194, 195 ó 196 de la Ley de Invenciones y Marcas.

El artículo 234 de la Ley Prop. Ind. establecía que los expedientes de patentes en vigor, de marcas o de avisos comerciales también vigentes, y los de nombres comerciales publicados, estarán siempre abiertos para las promociones de los interesados. En tales condiciones, el artículo 199 de la Ley vigente, contempla el hecho de que los expedientes de patentes y registros en vigor, y los nombres comerciales publicados estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. En tanto que el artículo 200 de la Ley vigente, afirma que los expedientes en trámite sólo podrán ser consultados por los solicitantes, sus apoderados, o bien, por su representante o persona autorizada por él mismo, - excepto cuando sean citados como anterioridad a otro solicitante, éste podrá consultarlos.

El artículo 235 de la Ley Prop. Ind., decía que la entonces Secretaría de la Economía Nacional podría designar inspectores con facultades para levantar actas en que se hicieran constar los hechos que se relacionaran con la materia de que se ocupa la Ley. La Ley de Invenciones y Marcas contempla en su Capítulo II, la inspección y vigilancia, las que pueden ser de oficio o a petición de parte, siempre y cuando se cu-

de una marca registrada, en tanto que la legislación actual en sus artículos 210 y 211 regula indistintamente tales acciones, aclarando que la diferencia estriba en que las infracciones administrativas resultan aplicables a marcas que son semejantes en grado de producir confusión, en tanto que los delitos proceden cuando se trata de marcas idénticas, - siempre y cuando, en ambos casos, se trate de los mismos o similares productos, Además, la derogada Ley de la Propiedad Industrial consideraba como delitos tanto la falsificación, la imitación o el uso ilegal, los cuales en su totalidad eran sancionados a juicio del Juez, es decir, no consideraba en ninguno de sus preceptos las actuales infracciones administrativas, que como se manifestó con antelación - son sancionadas por la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de Inventiones y Marcas. Mientras que los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de la Materia, se hacen del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para su intervención.

Asimismo es procedente hacer notar que todas y cada una de las penas contempladas en las leyes anteriores, especialmente a las que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial - de 31 de diciembre de 1942, por ser la más amplia en ese - aspecto, toda vez que por cada una de las acciones reguladas en la misma, se imponía una sanción diversa, por conducto - del Juez, tal y como claramente lo disponen los artículos - 251 y 258 de dicho Ordenamiento que se encuentran comprendi - dos en el Capítulo II titulado " DE LOS QUE VIOLAN OTRAS - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ", todo - ello se encuentra reducido intrínsecamente en el artículo - 212 de la Ley de Inventiones y Marcas, es decir, a quien co - meta cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 del propio Ordenamiento, se impondrá de 2 a 6 años de -

prisión y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas penas a juicio del g)nz.

Por otra parte, cabe señalar que a quien cometa cualquiera de las infracciones administrativas contenidas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, se encuentran sancionadas en lo dispuesto por el artículo 225 del propio Ordenamiento Legal y será a criterio de la Secretaría de - Comercio y Fomento Industrial, y las cuales como se demostró en el estudio de las diversas leyes existentes en materia de propiedad industrial no se encontraban reguladas como infracciones administrativas, sino que en todo caso como delitos.

" C I T A S A L C A P I T U L O I V "

- (1) Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de -- 1889, que entró en vigor el 1° de enero de 1890, expedida por Don Porfirio Díaz.
- (2) Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903, que entró en vigor el 1° de octubre del mismo año, expedida por Don Porfirio Díaz.
- (3) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales - de 26 de junio de 1928, que entró en vigor el 27 de julio del mismo año, expedida por Don Plutarco Elías Calles.
- (4) Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, que entró en vigor el 1° de enero de 1943 expedida por Don Manuel Avila Camacho.
- (5) Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de - 1976, que entró en vigor el 11 de febrero del mismo año, expedida por Don Luis Echeverría Alvarez.

C A P I T U L O V

ESTUDIO DOGMATICO DE LAS INFRACCIONES
Y DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
210 Y 211 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

1.- Procedimiento Administrativo

A) Autoridades Competentes para Tramitar y
Dictar Resoluciones Administrativas.

B) Elementos para Iniciar el Procedimiento.

2.- Sanciones.

Clasificación de Sanciones

Reincidencia.

Clausura y Arresto.

Acción de Daños y Perjuicios y Reparación del Daño.

La Ley de Invenciones y Marcas, establece en el título Décimo específicamente las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos.

En el presente estudio, analizaremos exclusivamente las infracciones administrativas que se refieren a las marcas en el cual versa este trabajo.

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven.
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

- II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otro registrado, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- V. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya que dado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la fracción después_

de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

- VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del artículo 91 de esta ley.
- X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer in fundadamente:
- b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

Ahora bien, de acuerdo a la transcripción de los preceptos legales anteriormente invocados, se deduce que el inciso a) establece que las violaciones a las disposiciones de la Ley de Inventiones y Marcas y las que de ella deriven son infrac ciones administrativas.

El inciso b) también considera infracciones administrativas la realización de actos relacionados con la materia que la Ley de Inventiones y Marcas regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

Concluyéndose de lo anterior, que fundamentalmente el artículo 210 de la Ley de Inventiones y Marcas, en su inciso b) - contiene la definición de competencia desleal, es decir, es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en ma teria industrial o comercial, y sin lugar a dudas, se considerará una actitud deshonesta cualquier acción realizada sin derecho o en abuso del derecho, que menoscabe la libre compe tencia o perjudique al público consumidor, asimismo, en mate ria de propiedad industrial, pueden también presentarse actos

contrarios a los buenos usos y costumbres y su represión estará provista por la Ley de Invenciones y Marcas vigente, dependiendo de la naturaleza del acto, puede llegarse a cometer una infracción o un delito, de acuerdo a las formalidades expresas en dicho precepto legal.

Tomando en consideración que el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, en su inciso b) contiene la definición de competencia desleal, básicamente en los términos ya anotados enumerando después los actos que debemos considerar como infracciones administrativas.

Elementos Constitutivos.- La forma en que cualquier persona puede exigir la intervención de la autoridad cuando se sienta afectado en los derechos que la Ley de Invenciones y Marcas le concede, en relación a un acto de competencia desleal, es mediante un escrito acompañando los documentos y constancias en que funde su solicitud, por cada acción que se intenta deberá presentarse un escrito diferente, esta formalidad se deriva del artículo cuarto del Reglamento. La Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico por conducto de su Departamento Contencioso correrá traslado a la persona física o moral de quien se reclame el acto de competencia desleal, dándole un plazo para que manifieste lo que en su derecho convenga, el cual de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia, no será menor de quince ni mayor de treinta días hábiles; en este punto se pretende hacer el procedimiento cada vez más ágil, recortando dentro de lo jurídico y razonable el tiempo de las partes y el que la autoridad se fija así misma para resolver, del análisis, de los antecedentes, una vez desahogadas las pruebas en caso de haberse ofrecido, se dictará la resolución que en derecho corresponda, en caso de que dicha resolución declare desde el punto de vista técnico la comisión de hechos contem

plados de una infracción, se analizarán los elementos constitutivos de la misma, para aplicarse, en el caso de así - considerarse procedente, la sanción correspondiente, con - fundamento precisamente en la resolución dictada, previamente llevada a cabo la notificación a las partes en controversia.

Asimismo, es trascendental que la persona física o moral - que ejercite la acción de competencia desleal ante las Autoridades Administrativas correspondientes ostente un interés jurídico creado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de Inventiones y Marcas, de lo - contrario no podrá ejercitar la acción, toda vez que es presupuesto básico para formular la solicitud en cuestión, y - ello se obtiene mediante el registro de una marca, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 88 del propio Ordenamiento Legal.

Nuestra ley en el tema que nos ocupa, prevee el recurso administrativo de reconsideración para la imposición de sanciones y no para la declaración de infracción o de delito, y por lo tanto, en el caso de no estar conforme el presunto afectado, podrá promover el Juicio de Amparo respectivo.

Por otra parte, la fracción II del artículo 210 de la Ley de la Materia, textualmente dispone lo siguiente:

II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otro - registrado, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

De acuerdo a lo estipulado en la fracción II del Artículo - 210 de la Ley de la Materia se requieren fundamentalmente - dos supuestos para la procedencia de la misma, a decir, que se use una marca semejante en grado de confusión a otra ya registrada siempre y cuando se trate de los mismos o simila res productos protegidos por la marca registrada.

Aclarando que en el apartado de referencia comprende a la - figura jurídica conocida como imitación, la cual se encontra ba sancionada como delito por la derogada Ley de la Propie dad Industrial. Debe tenerse en consideración que los in-- fractores que no se atreven a hacer directamente un uso ile gal de una marca registrada, recurren a la imitación, la - cual consiste en la alteración o modificación de un regis-- tro marcario, para tratar de desvirtuar la actitud asumida por los mismos.

Para tal efecto, se requiere de la previa declaración admi-- nistrativa de confusión por parte de la Secretaría de Comer cio y Fomento Industrial, de conformidad con lo dispuesto - por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La imitación provoca la confusión entre los consumidores uti lizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares, de manera de obtener un con junto semejante al que presenta la marca auténtica. Existe la imitación cuando una marca determinada puede llegar a - confundirse con una marca registrada. La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca - original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada, basta con que existe posibilidad de confusión. Lo constante de esta infracción es enmarcar la imitación por medio de la reproducción de los elementos más notables de la marca que -

se desea copiar, introduciendo en ésta variaciones, supresiones o agregaciones en los elementos secundarios. En la especie, puede encontrarse una definición de la imitación - en la fracción II del artículo 210 de la Ley de la Materia.

Existe sin embargo, para la procedencia de la acción, la necesidad de solicitar previamente la declaración de confusión para que posteriormente pueda perseguirse el delito, en -- otras palabras, se trata de una acción derivada.

Fracción III.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén - relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Básicamente se requiere para la procedencia de la infracción en cuestión, que exista una marca registrada y que ésta a - su vez se encuentre íntegramente incluida como elemento de un nombre comercial o de una denominación social siempre y cuando dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los mismos productos o servicios protegidos por la misma marca.

El problema que presenta el texto anterior, consiste en que se hace referencia a una marca registrada, es decir, la protección única y exclusivamente ampara los registros marcarios, y dando una interpretación estricta a esta norma, no quedan definitivamente comprendidas las denominaciones semejantes o similares a una marca registrada que pudieran integrar un nombre comercial o una denominación social.

Sin embargo, ésto no sería obstáculo para que se pudiera intentar alguna acción con base en lo dispuesto por la fracción X del artículo 210 de la Ley de la Materia. Es importante - señalar que para la procedencia a que se refiere la fracción III del artículo 210 es indispensable de que exista una marca registrada y que ésta a su vez se encuentre íntegramente incluida en una denominación social o en un nombre comercial, siempre y cuando el giro de dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios amparados por la marca, de no serlo así, no procederá la acción intentada, independientemente de que se tratase de una idéntica denominación.

Fracción V.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá, en la infracción después de un año - de que haya causado estado la resolución correspondiente o - que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

Este artículo contine en su primera parte una protección al comercio en general, pues así como existe la obligación para los titulares de registros marcarios de indicar que sus marcas se encuentran registradas, también existe la prohibición expresa para aquellos industriales que estén utilizando una denominación en los productos que fabrican y venden, indicando que está registrada, sin que realmente lo esté.

La segunda parte de esta fracción es un tanto absurda e incorrecta, pues otorga el plazo de un año al titular de un registro anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido a partir de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción

para que el infractor agote en definitiva los artículos que contengan la marca que ha caído o incurrido en alguna de las acciones contempladas en dicho precepto legal.

Lo anterior significa que, resulta contraproducente otorgar un año más al titular de un registro que ha quedado anulado, revocado, caducado o extinguido, para tratar de deshacerse de alguna manera de los productos que ostenta la marca registrada otorgada en contravención a la Ley, sin que lo estén siempre que haya causado ejecutoria la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción respectiva.

En efecto, debe tenerse en cuenta de que si por ejemplo se otorga indebidamente una marca por existir ya otra registrada con anterioridad, para amparar los mismos o similares productos o servicios, este hecho lesiona al titular de los derechos de la marca original y debe suspenderse de inmediato y no otorgar como ocurre en el caso de un plazo tan largo.

Elementos Constitutivos.- Para la procedencia de la presente infracción se requiere fundamentalmente poseer u ostentar una marca legalmente registrada, para poder formular la acción. Asimismo se requiere de que un tercero sin consentimiento del titular de la marca registrada, esté ilegalmente indicando que los productos que fabrica y vende estén protegidos por una marca registrada, sin que lo esté, es entonces cuando el titular de los derechos que otorga una marca registrada ejercita ante la actual Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, la infracción correspondiente, para tal efecto, es indispensable que el promovente compruebe fehacientemente los hechos constitutivos de su acción.

Fracción X.- Efectuar, en el ejercicio de actividades in-

dustriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaños, por hacer creer o suponer infundadamente:

b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

Así, vemos que conforme a la fracción X del referido artículo 210 circunscribe todavía más de la figura de la competencia desleal que se ejerce para engañar al público, y a la vez perjudicando a un competidor, pero esto último lo establece de una manera imprecisa. En la segunda parte de esta disposición se refiere a la pretensión de que se fabrican -- productos bajo normas, licencia o autorización de un tercero, de donde se desprende que también en la especie parece tutelarse más al público y solamente un poco al competidor que -- padece por esas acciones indebidas.

Es difícil acreditar en un procedimiento administrativo que el público se ha confundido o sufrido confusión, principalmente, porque por lo regular se trata de personas ajenas al juicio y cuyo testimonio únicamente podría presentarse a -- través del desahogo de la prueba testimonial, la cual no ha tomado aún carta de naturalización en los procedimientos -- que se ventilan ante la autoridad administrativa.

Elementos Constitutivos.- El inciso b) de la fracción X -- del artículo 210, se refiere a la confusión o inducción a -- la misma que puede sufrir el público consumidor respecto de productos elaborados con los mismos o similares, dimensiones, etc.

En efecto, se da el supuesto contemplado cuando se efectúan actos que causan o inducen a error al público consumidor -- por hacer creer o suponer infundadamente que determinada em -- presa fabrica y vende productos bajo normas, licencias o --

autorización de un tercero, sin que exista previamente una autorización expresa o tácita, lo cual afecta principalmente al público consumidor considerando éste que dichos productos que se encuentran en el mercado han sido elaborados o fabricados bajo una licencia o autorización por parte de su titular, sin que exista de por medio una previa licencia o autorización debidamente registrada en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico para que ésta surta todos sus efectos legales correspondientes; de otra manera se incurre en la prohibición de referencia.

DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS

En el caso que nos ocupa, analizaremos exclusivamente los delitos que se refieren a la usurpación o invasión de las marcas.

Art. 211.- Son delitos:

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

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndose alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio.

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

En efecto, los tipos delictivos que protegen los intereses patrimoniales están contenidos en el Título Décimo de la Ley de Invencciones y Marcas y en cuyo artículo 211 se describen aquellos hechos que "son delitos". Pero, es de llamar la atención que el rubro del título en que está contenido dicho artículo haya omitido tanto en su denominación como en su división en capítulos, es decir, no se hace alusión alguna en dicho encabezado que lleva por título "Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos", a los delitos que vergonzosamente aparecen en el citado artículo incluido en el título mencionado.

A diferencia de la Ley de Marcas de 1889, que señalaba claramente e integraba el delito de falsificación de marcas en la fracción primera del artículo 16, al disponer que se constituía ésta cuando se usaban marcas de fabrica que eran una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad ya estaba reservada, la falsificación de marcas no encuentra tácitamente en la Ley de Invencciones y Marcas, sin embargo, podríamos pensar que el artículo 211 fracción IV, encuadra en dicha hipótesis contemplada con originalidad. Hecha pues esta aclaración, procede examinar los delitos que enumera la Ley vigente.

El artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas, textualmente establece en su fracción IV lo siguiente:

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

Las marcas industriales son los signos distintivos que su titular tiene registrados y que acreditan la originalidad o legitimidad de sus productos o servicios; las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de una misma especie o clase; las segundas - por los signos que distinguen de una misma clase o especie.

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la actual Secretaría de Comercio y Fomento - Industrial (Art. 88). Sin dicho registro según la descripción típica no puede obtenerse la protección penal que otorga la fracción en cuestión del artículo 211. La actual Ley de Inventiones y Marcas legisla minuciosamente sobre esta - materia desde el punto de vista administrativo, pero sus - preceptos son también decisivos de casi todas las cuestiones que se presentan en torno a la aplicación penal de su fracción IV.

De manera tangible, el artículo 211, fracción IV, habla de la falsificación de marcas, pues parece que existió cierta redundancia para determinarla y comunicarle su real y exacto contenido legal o en su defecto, parece haberse olvidado en el Derecho Mexicano lo que es la falsificación, pues no se le menciona por su nombre.

Tanto en la teoría tradicional cuanto en los ordenamientos de otros países como en la tradición jurídica mexicana se - observa que la falsificación consiste en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca. En otras palabras, la falsificación es la acción de reproducir o de - imitar una cosa, y, en nuestra materia, la fabricación material de una marca ajena o por mejor definir, el delito de - falsificación consiste en una reproducción más o menos perfecta de la marca verdadera y la contrahecha.

Pero también, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV de dicho precepto legal, puede hablarse de falsificación de marcas cuando existan pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada; en aquellas marcas formadas por elementos gráficos bastará para que haya falsificación con que la

contrahecha sea una reproducción servil de tales elementos, aún cuando no haya absoluta identidad.

El artículo 211, fracción IV establece como delito el de la falsificación, pero por otro nombre, pues señala que es un delito punible usar, sin consentimiento de su titular una - marca registrada para distinguir los mismos o similares pro ductos o servicios que aquella protege. En otras palabras, se está refiriendo a la misma marca.

Por otra parte, la fracción V del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas establece lo siguiente:

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente ar tículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artí culo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la - misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca re- gistrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de - servicios.

En la especie, resulta confusa en demasía la manifestación contemplada en la fracción V. En efecto, para esclarecer - el sentido y alcance de este amontonamiento y revoltijo de reenvíos, necesario es tratar minuciosamente de reconstruir los elementos integrantes del maremagnum legislativo. En - primer término, se penaliza "ofrecer en venta o poner en - circulación los productos a que se refieren las fracciones I ... del presente artículo ..."; obviamente que en el caso se refiere concretamente a productos amparados por una paten te o por un certificado de invención y fabricados o elaborados sin el consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente; asimismo, no reviste igual -

claridad, la referencia que, a continuación señala esta frac
ción V a "ofrecer en venta o poner en circulación los product
os a que se refieren las fracciones ... II del presente art
ículo", toda vez que en esta fracción no se hace mención de
ninguna clase de productos, sino a "emplear métodos o procedim
ientos patentados o amparados por un certificado de invenc
ión ...", ya que en honor a la verdad es que esta interpret
ación es "analógica" o por "mayoría de razón" en el orden -
penalístico y constitucional.

Sin embargo, en dicho precepto legal también se hace alusión
a la fracción IV, que se refiere al delito que consiste en -
ofrecer en venta o poner en circulación sin consentimiento -
de su titular productos protegidos por una marca registrada,
lo cual nos conlleva a determinar que para la procedencia del
delito de referencia, es necesario tener un derecho adquirid
o y reconocido por la Autoridad Administrativa correspondient
e.

De igual manera, la fracción V hace mención alternativamente
a "Ofrecer en venta a poner en circulación los productos ...
a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstant
te la declaración de confusión que la misma prevé...".

Es decir, si la marca parecida en grado de confusión a otra
registrada ha sido usada para amparar los mismos o similares
productos o servicios que los protegidos por la registrada,
existe, según el sistema de la ley, una infracción administ
rativa; pero si se ofrecen en venta o ponen en circulación
los productos a que la misma se refiere, surge el delito.

El maestro Mariano Jiménez Huerta, establece al respecto que
esta distinción no es solamente inoperantemente sutil, sino
que carece de base lógica, pues el uso de una marca parecida,

en declarado grado de confusión para amparar los mismos o si milares productos protegidos por la registrada, tácita y ló- gicamente presupone ofrecer en venta o poner en circulación los mismos o similares productos, pues las marcas registra- das se usan adheridas a los productos a que se refieren.

Finalmente, la fracción V del artículo 211 señala que es un delito el "ofrecer en venta o poner en circulación ... pro- ductos protegidos por una marca registrada habiéndolos alte- rado. En realidad se trata de un comportamiento que enraiza en el delito de fraude maquinado, pues el hecho delictuoso - no incide sobre la marca sino sobre las maniobras fraudulentas efectuadas para alterar engañosamente el producto prote- gido.

Cabe hacer la aclaración que en la susodicha fracción V del artículo 211 de la Ley de la Materia se contiene una figura que no estaba contemplada en la derogada Ley de la Propiedad Industrial, o sea, el delito de ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada ha biéndolos alterado tal y como lo afirma el Maestro César Sepúlveda.

Por último, analizaremos el contenido de la fracción VI del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la le- tra dice lo siguiente:

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

De acuerdo a la disposición antes transcrita, se deduce que la misma conceptualmente enraiza esta fracción VI con la IV relativa a la marca registrada y entendemos que sistemática- mente debiera haber constituido un segundo párrafo de la mis- ma, para atenuar en algo tan desbalanceado artículo.

Fundamentalmente el núcleo de esta descripción consiste en - alterar, sustituir o suprimir la marca para confundir al consumidor en perjuicio del titular de la misma. Se "altera" - la marca cuando se cambia su esencia o forma y de tal manera se priva a su titular de los privilegios comerciales e industriales incitos en la misma. Se "sustituye" cuando se pone otra marca en lugar de la registrada, al efecto de hacer -- creer a los consumidores que los productos amparados por la marca que aparece en el producto tiene la misma bonanza que la de los productos registrados con la marca afamada sustitufda. Y se "suprime" la marca registrada, cuando se le hace - desaparecer de los productos con el fin de privar a su titular del crédito o fama adquirida por sus productos protegi--dos por una marca registrada y hacer creer a los consumidores que otros productos de la misma clase son de igual calidad.

Esta supresión puede ser total o parcial, pero en relación a esta última, se sobreentiende que ha de serlo en grado de hacer identificable la marca suprimida. La alteración o supresión de la marca registrada, puede también hacerse para impedir que se descubra que la posesión, venta o puesta en circulación de los productos que la marca registrada ampara, tienen en manos de su tenedor o poseedor un delictivo origen.

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Procedimiento Administrativo que establece la Ley de In - venciones y Marcas en el Título Octavo, no puede ser estruc - turado en forma rígida como el proceso jurisdiccional; las - etapas que en este apartado desglosaremos no necesariamente se dan en todo procedimiento administrativo de carácter general; deben instrumentarse todas ellas en virtud de que dichas normas regirán la autoridad administrativa en ausencia de -

disposiciones expresas que regulen el procedimiento de la --
emisión del acto administrativo en las leyes.

A) Autoridades Competentes para Tramitar y Dictar Resoluciones Administrativas.

Son competentes el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y el C. Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico para emitir este tipo de resoluciones administrativas de acuerdo con lo previsto por los artículos 26 y 34 - fracción XII, Tercero y Sexto transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2°, 4°, 6° fracción XII y 9° fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y 4° fracción XII inciso c) del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, - Directores General y otros subalternos de la Secretaría de - Comercio y Fomento Industrial.

B) Elementos para Iniciar el Procedimiento

El artículo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas establece la obligación de que los productos protegidos por marcas registradas en México, deberán ostentar la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg." o las siglas "M.R."

Sin embargo, la omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la misma, pero se privará al titular de ejercitar alguna acción civil o penal.

En relación a las marcas de servicio, esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten - los servicios como en aquellos medios capaces de presentar la gráficamente.

Tanto las solicitudes de declaraciones administrativas de infracción, como de ilícitos, contempladas en la Ley, podrán solicitarse directamente por el titular de los derechos presuntamente afectados o por conducto de mandatario. En tal caso la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita ante dos testigos, señalando sus domicilios correspondientes, sin que se requiera legalización alguna, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante sea persona moral, deberá acreditar su existencia y las facultades de su representante por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicable, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha sido relevado de su mandato (Art. 189 L.I.M. y 11 del Reglamento de I.M.).

Lo anterior significa que si se promueve en representación de una persona moral, además de presentarse la carta poder debidamente requisitada, también se deberá exhibir el Testimonio de la Escritura donde consten las facultades del otorgante y los antecedentes a través de los cuales se le otorgó dicho mandato, y tratándose de otorgados en el Continente Americano tiene aplicación el Protocolo del Regimen Federal de los Poderes.

Por otra parte, los extranjeros que formulen solicitudes de declaraciones administrativas de infracción o de ilícito, deberán acreditar su legal estancia en el país. Cuando no residan permanentemente en el mismo, deberán señalar domicilio para oír notificaciones en el país y designar apoderado o persona autorizada con domicilio para oír notificaciones en territorio nacional; dicha situación también prevalece respecto de personas físicas o morales de nacionalidad extranjera (Art. 191 y 192 L.I.M.).

Asimismo es indispensable que para solicitar una declaración administrativa de que se trata, ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico ostentar inte--

rés jurídico, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo - 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Invencciones y Marcas, es decir, poseer la titularidad de un derecho exclusivo de una - marca registrada, de lo contrario, se carecería del interés jurídico necesario para ejercitar la acción.

Demanda.- La solicitud de declaración administrativa que - corresponda, se presentará en idioma español y por triplicado ante la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, o bien, ante las Delegaciones Regionales del interior de la República que corresponden a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Art. 190 L.I.M.).

Como también, se acompañará el comprobante de derechos pagados al Gobierno Federal, tal y como lo disponen tácitamente los artículos 193 de la Ley de Invencciones y 70 de la Ley - Federal de derechos.

Las solicitudes de declaraciones administrativas de infracción y de ilícitos a que se refiere la Ley de la Materia, - deben contener los siguientes elementos:

- 1) Número de la marca en que se promueve.
- 2) La indicación de que se trata de una declaración administrativa de infracción, o en su defecto una declaración administrativa de ilícito.
- 3) Funcionario a quien va dirigida.
- 4) Oficina de adscripción.
- 5) El Departamento ante el cual se tramitará.
- 6) Nombre y dirección del promovente.
- 7) Personas que autoriza para intervenir en el recurso.
- 8) Interés jurídico que le asiste.
- 9) Relación sucinta de los hechos.

- 10) Capítulo de pruebas, las cuales deberán tener relación directa con los hechos que constituyen la motivación - de la solicitud en cuestión.
- 11) Disposiciones legales que se consideren violadas.
- 12) Puntos petitorios en los cuales se solicita la declaración administrativa que corresponda.
- 13) Lugar y fecha en que se interpone la solicitud.
- 14) Firma del representante legal del promovente, o en su defecto, la firma del solicitante que actúa por su propio derecho.

Asimismo, a la solicitud de declaración administrativa correspondiente se acompañarán los documentos y constancias - en que se funde la acción, en caso de no serlo así, se concederá al solicitante en plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para que cumpla. De no cumplir en el - término concedido se tendrá por abandonada la gestión (Art. 123 L.I.M.).

Ahora bien, si los requisitos en cuestión son satisfechos, a criterio de la Secretaría, se correrá traslado a la contraparte concediéndole un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles para que se entere de los documentos y constancias en que se fundó la acción y manifieste lo que a su derecho convenga. El traslado correspondiente se hará en el domicilio que tenga señalado en el expediente o en el que designe el promovente. (Arts. 194 L.I.M. y 7 del Reglamento de la L.I.M.).

Cuando el demandado fuese titular de alguno de los derechos que confiere esta Ley, tal es el caso de una marca registrada, hubiese cambiado de domicilio sin dar aviso a la autoridad administrativa y no obrando constancia alguna en el expediente respectivo, la notificación se hará a costa de -- quien intente la solicitud de declaración administrativa -

que corresponda por medio de publicación en el "Diario Oficial" de la Federación y en un diario de los de mayor circulación en la República, por una sola vez, que contendrá un extracto de la demanda. En la misma publicación se señalará el plazo concedido al demandado para que manifieste lo que a su derecho convenga (Art. 195 L.I.M .).

Cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie de oficio una declaración administrativa de infracción o de ilícito, se seguirá el mismo procedimiento anteriormente mencionado.

El demandado deberá dar contestación a la demanda de referencia, dentro del plazo establecido en el artículo 194 de la Ley de Invenciones y Marcas, refiriéndose a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de demanda, - afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos, la confesión de éstos no entraña la confesión del derecho.

Como también el demandado podrá oponer en primera instancia las excepciones que considere pertinentes, y las cuales serán de previo y especial pronunciamiento tal y como lo dispone el artículo 348 del Código Federal de Procedimientos - Civiles, de aplicación supletoria en materia de Invenciones y Marcas.

Resolución Administrativa.- Transcurrido el término concedido al demandado para dar contestación a la solicitud de declaración administrativa de que se trate, habiendo o no contestado la misma y previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictará

la resolución administrativa que en derecho corresponda, la cual se notificará a las partes; de ignorarse su domicilio, dicha notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195 de la Ley de la Materia (Art. 197 L.I.M.).

2. S A N C I O N E S

Clasificación de Sanciones:

Las infracciones administrativas a la Ley de Invenciones y -
Marcas o demás disposiciones derivadas de ella podrán ser -
sancionadas en cualquiera de las cuatro formas siguientes:

- I. Con multa de cien a cien mil pesos.- En caso de que se continúe cometiendo la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca al - mandato respectivo, la única condición es que no se exceda del máximo correspondiente.
- II. Clausura temporal del establecimiento hasta por 60 días.
- III. Clausura definitiva del establecimiento.
- IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Ahora bien, de acuerdo a las infracciones administrativas previstas por el artículo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas, es pertinente tomar como fundamento al respecto, las resoluciones administrativas que se dictan de acuerdo a lo previsto en el Título Octavo de la Ley de Invenciones y Marcas.

Para tal efecto, se toma en consideración en los casos respectivos, las consideraciones de hecho y de derecho, así como -

las pruebas rendidas por el solicitante y los alegatos formu lados por el demandado.

Todas las resoluciones administrativas que se emiten en mate ria de Propiedad Industrial, deberán estar debidamente funda das y motivadas con arreglo a derecho y tomando en cuenta - los criterios establecidos en el artículo 228 de la Ley de - Invenciones y Marcas, que textualmente dispone lo siguiente: las clausuras y el arresto, podrán imponerse, además de la - multa o sin que ésta se haya impuesto.

Será procedente la clausura definitiva, cuando el estableci- miento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y - dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reinci- de en la infracción. El arresto, en los casos de persisten- cia en la infracción.

Por otra parte, deberá tomarse en cuenta en el momento de im poner sanciones a infractores, el monto económico y la con- ducta dolosa de éstos.

Lo anterior, puede aprobarse a través de alguna carta recla- matoria entregada al infractor ante la presencia de Notario Público. Con ésto, el infractor no podrá alegar desconoci- miento de la infracción que viene cometiendo.

Asimismo, debe tomarse en cuenta para la imposición de una - multa, las condiciones económicas del infractor, pues si se trata de una negociación importante y se le impone una sanción pequeña no producirá los efectos deseados y viceversa.

Las sanciones administrativas serán impuestas en relación - con la gravedad del daño que se cause con el comercio de pro ductos o la prestación de servicios ocasionado a las personas afectadas (Art. 229 L.I.M.).

El artículo 230 de la Ley de Invenciones y Marcas, por su parte establece lo siguiente:

"Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones de ésta, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados."

Al respecto, consideramos que dicho precepto se encuentra viciado, pues si se impone una sanción administrativa a un infractor, necesariamente tiene que ser como consecuencia de la infracción administrativa cometida, resultando al contrario sensu, lo relativo a los delitos contemplados por la Ley de la Materia.

Claramente se desprende que en el artículo en cuestión, el legislador confundió los términos de infractor y de delincuente, siendo obviamente diferentes cada uno de ellos, -- pues al infractor sólo se le castigará por la comisión de una infracción administrativa y al delincuente por la comisión de un delito.

Reincidencia.- Por reincidencia debe entenderse la repetición de la misma infracción dentro del lapso de dos años siguientes a la fecha del acta en la que se hizo constar la primera infracción, siempre y cuando ésta no hubiese sido desvirtuada (Art. 227 L.I.M.).

Al respecto consideramos inadecuado el hecho de tomar como fecha para inicio de cómputo de la primera infracción administrativa la fecha del acta de inspección, pues en dado caso, debería de tenerse como tal la fecha en que se impone la sanción, para tomar en consideración de que se está en el caso de una reincidencia.

La sanción impuesta en caso de persistir la infracción, consistirá en la imposición de multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.

Clausura y Arresto.- El artículo 228 de la Ley de Inventiones y Marcas, establece que las clausuras y el arresto podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto.

Nuevamente contemplamos una defectuosa redacción en lo que se refiere a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de la Materia, pues en el mismo establece la multa, clausura temporal, clausura definitiva y arresto administrativo, pero en ningún caso nos señala que las sanciones a las infracciones administrativas podrán ser concomitantes.

Asimismo, el artículo 228 del mismo ordenamiento legal establece que será porcedente la clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción.

Finalmente, las sanciones impuestas y no recurridas en revisión dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, tendrán administrativamente el carácter de definitivas, tal y como lo estipulan los artículos 231 y 236 de la Ley de Inventiones y Marcas.

Acción de Daños y Perjuicios y Reparación del Daño.- Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la Ley de Inventiones y Marcas se refiere, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito cometido.

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

1. La competencia desleal se persigue para salvaguardar un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes, así como un mínimo de seguridad en el público consumidor.
2. Hace falta una legislación adecuada sobre la competencia desleal, ya que ni el régimen internacional ni el régimen legal interno proporcionan buenas bases para su represión, porque las normas actuales están débilmente trazadas y las sanciones no parecen ser efectivas.
3. La probanza en la competencia desleal por excelencia es, desde luego, la documental, consistente en la marca imitada, o en un ejemplar de la que se usa ilegalmente. Esta demostración puede obtenerse por certificación de persona que tiene fe pública, que establezca, dónde, cómo y cuándo se adquirió la marca imitada o falsificada o de la que se hace uso ilegal, lo cual se prueba por inspección ocular por personal de la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, que determine esos mismos hechos, ya que los productos amparados por las marcas deben encontrarse en el mercado.
4. Para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, es necesario que exista un interés jurídico del promovente. Aunque la Ley no lo determina en concreto, ello se desprende de la práctica general así como de la jurisprudencia que existe sobre la materia.

5. Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial, son, en nuestro país, auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias o absolutorias y en declarativas.
6. Sería prudente, integrar un Tribunal Nacional de lo - Contencioso-Administrativo, para ocuparse de todas las controversias que surgen entre los particulares y entre éstos y la autoridad.
7. El criterio que se debe seguir para imponer sanciones administrativas podría ser el siguiente:
 - a) el monto del perjuicio sufrido con la infracción,
 - b) la mala fe del causante de la misma,
 - c) si se trata de una infracción aislada, o de una - infracción insistentemente repetida por dicho - causante, y
 - d) la capacidad económica del infractor.
8. El criterio subjetivo de las autoridades administrativas respecto a la semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos para considerarse constitucionalmente motivado y fundado, para lo cual es necesario que la autoridad administrativa especialice gente que sea experta en la materia.
9. Es necesario que la Dirección General de Invenciones, - Marcas y Desarrollo Tecnológico, dé una mayor protección a los titulares de registros marcarios en el campo de - la competencia desleal, mediante la imposición de sanciones económicas más elevadas y tomando en cuenta la - gravedad de la falta, la situación económico del infragtor y la protección del público consumidor de los pro-- ductos que se trate.

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

- (1) Alegría Martínez, Abraham, Competencia Desleal, en "Estudios sobre Propiedad Industrial". Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., 1984.
- (2) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, - Editorial Porrúa, S. A., México, 1979.
- (3) Arroyo, Jesús Angel, Las Declaraciones Administrativas sobre Propiedad Industrial, en "Anuario de la Asociación de Funcionarios Judiciales",
- (4) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I. Generalidades y Derecho Industrial. Editorial Porrúa, S. A., México, 1957.
- (5) Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas. Librería y - Casa Editora Jesús Méndez, Buenos Aires.
- (6) Briseño Sierra, Humberto, La Declaración Administrativa en la Ley de la Propiedad Industrial, en "Revista - de la Facultad de Derecho de México", U.N.A.M., Tomo - VII, números 25 - 26, Enero - Junio 1957, México.
- (7) Briseño Sierra, Humberto, Libertad de Comercio, Competencia Desleal y las Cámaras de Comercio, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", U.N.A.M. México, D.F., Tomo XXVIII, Número 111, Septiembre - Diciembre 1978.

- (8) Briseño Sierra Humberto, Naturaleza Jurídica de las Resoluciones en Materia de Propiedad Industrial, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", U.N.A.M.
- (9) Díaz Bravo, Arturo, Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal (Capítulo I), en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", número 7, Enero - Junio 1966.
- (10) Díaz Bravo, Arturo, Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal (Capítulo II), en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Número 8, Julio - Diciembre 1966.
- (11) Fraga, Gabino, Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, S. A., México 1978.
- (12) González Cossío, Arturo, Nuevas Orientaciones del Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Número 19, Enero - Junio, 1972.
- (13) Henríquez Díaz Rafael, Las Infracciones Administrativas, en "Estudio sobre Propiedad Industrial", Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., 1984.
- (14) Jiménez Huerta Mariano, Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa, S. A., 4a. Edición, Tomo IV, México 1981.
- (15) Ramella, Agustín, Tratado de Propiedad Industrial. Editorial Reus, S. A., Madrid.

- (16) Rangel Medina, David, El Poder Discrecional del Estado Mexicano en la Ley de Invencciones y Marcas, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica", - Números 31 - 32, Enero - Diciembre, 1978.
- (17) Rangel Medina, David, Jurisprudencia Mexicana Competencia Desleal, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica", número 6, Julio - Diciembre, - 1965.
- (18) Rangel Medina, David, Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en los Juzgados de Distrito, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica, Número 13, Enero - Junio 1969.
- (19) Rangel Medina, David, Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica", Número 8, Julio-Diciembre, 19866.
- (20) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcarío, Editorial Libros de México, S. A., 1a. Edición, México - 1960.
- (21) Rangel Ortiz, Horacio, El Registro y el Uso Extrarregistral en el Derecho Marcarío Mexicano, en "Estudio sobre Propiedad Industrial", Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A. C., 1984.
- (22) Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Derecho Mercantil, Tomo I, Decimocuarta Edición, Editorial Porrúa, S. A.

- (23) Sepúlveda César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S. A., 1a. Edición, México, 1965.
- (24) Vela Hernández, Carolina, Las Disposiciones Penales Sobre Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número 27 - 28, Enero - Diciembre, 1976.
- (25) Vinettes López, Jorge, La Competencia Ilícita, en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Números 25 - 26, Enero - Diciembre, 1975.
- (26) Zavala Rodríguez, Juan Carlos, Publicidad Comercial,

" L E G I S L A C I O N C O N S U L T A D A "

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.
2. Ley de Marcas de Fábrica, de 28 de noviembre de 1889.
3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales y de Avisos Comerciales, de 25 de agosto de 1903.
4. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 26 de junio de 1928.
5. Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre - de 1942.
6. Ley de Invenciones y Marcas, de 10 de febrero de 1976.
7. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 20 de febrero de 1981.
8. Código Civil para el Distrito Federal.
9. Código Federal de Procedimientos Civiles.
10. Código Penal.