

DELITOS COMETIDOS CONTRA LAS MARCAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*

Por el Lic. Arturo Vázquez Vázquez

Profesor en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C.

Introducción

La legislación en materia de propiedad industrial, en nuestro país sufrió reformas antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la expedición de una nueva ley en 1991, abrió las puertas a la negociación —en materia de propiedad industrial— del tratado comercial más importante de nuestro país; y las subsecuentes reformas a la Ley de propiedad Industrial después de la firma del mencionado tratado, pusieron a nuestro país en la vanguardia de protección al derecho de propiedad industrial —entre otros el derecho de las marcas— estando la mencionada protección al nivel de nuestros socios comerciales.

I. Conceptos generales. La propiedad intelectual

“La propiedad (derechos que autorizan al propietario de una cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijen las leyes) tiene una variedad grande de manifestaciones, presentándose como propiedad individual o colectiva, en atención a la titularidad: como propiedad agraria, intelectual, industrial, mercantil o comercial, teniendo en cuenta la materia que constituye su objeto...”¹.

Respecto a las cosas susceptibles de apropiación diremos que estas pueden ser corpóreas e incorpóreas, en el caso que nos ocupa, la propiedad industrial comprende bienes incorpóreas, que

* *N. de la R.* Este artículo fue recibido por la redacción en febrero de 2001.

¹ De Pina, Rafael, *Derecho civil mexicano*, tomo II, Porrúa, México, 1990¹²,

se manifiestan objetivamente (como por ejemplo una marca, es un bien intangible, pero el mismo se manifiesta hacia el exterior en determinada forma, una etiqueta, una forma tridimensional, etc.); lo que se está protegiendo (en el caso de propiedad industrial) es la idea, lo creado, lo inventado, lo que nace de la inteligencia humana, lo cual se proyecta al mundo tangible de alguna manera.

El concepto de *propiedad intelectual* es complejo, pues comprende dos ramas principales:

a. La propiedad industrial (especialmente las invenciones, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen); y

b. El derecho de autor (especialmente las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales).

Podemos afirmar que, la propiedad intelectual es el “Concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad”².

En este entendido, la propiedad industrial, abarca todos aquellos bienes incorpóreos creados por el hombre, como productos de su invención, la cual debe ser, no sólo protegida por los Estados, sino también fomentada por los mismos, máxime si tomamos en consideración que, imbuidos en la era de la globalización y en la época de grandes cambios en el área científica, la protección de estos derechos debe ser prioritaria para los mismos.

El derecho a la propiedad industrial protege, durante cierto número de años contra la copia o imitación no autorizada de las mejoras tecnológicas, o adelantos técnicos que se hacen a la maquinaria o a los equipos industriales, y a los productos de las actividades industriales, los beneficiados directos de la producción son los individuos, empresas o instituciones que aportan creaciones útiles para las actividades productivas; podemos afirmar que los consumidores, también se benefician con esta protección, ya que el Estado nos protege de copias o imitaciones que en la mayoría de los casos son de mala calidad.

“La aguda competencia entre las naciones por atraer la tecnología y capital ha conducido, a la mayoría de los países a actualizar sus legislaciones sobre propiedad intelectual con el fin

² *Diccionario jurídico mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Tomo P-Z, Porrúa, México, 1998¹¹, p. 2606.

de proporcionar una protección adecuada a la invención y a las innovaciones tecnológicas”³.

Nuestro país, para el efecto de estar acorde con la tendencia supra mencionada, aprobó por medio del Congreso de la Unión la “Ley de fomento y protección a la propiedad industrial” con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, misma que fue modificada el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, fecha desde la cual se denomina “Ley de Propiedad Industrial” (LPI).

“En materia de regulación de la propiedad intelectual en México se está enfrentando a cambios fundamentales. La idea es, sobre todo, crear un clima propicio para la inversión extranjera y una mayor seguridad para la propiedad intelectual ...”⁴; con la creación de la LPI, se trató de lograr que la misma apoyaría el desarrollo industrial y comercial más rápido para nuestro país, a través de un flujo más nutrido de innovaciones en los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; nuestro país consideró este aspecto de especial importancia—sobre todo si tomamos en cuenta la época de cambios en que la misma ley se dio— para consolidar la competitividad internacional de México, debido a la liberalización de la entrada de inversión extranjera a nuestro país; pues los países que decidían invertir en el nuestro, lo iban a hacer con una mayor seguridad jurídica que les da el hecho de saber que existe una legislación que protege de una manera real y efectiva la propiedad intelectual.

De acuerdo con el anexo 3 “Modernización del sistema de propiedad industrial” de la colección *La política mundial ante la apertura*, editado por SECOFI⁵, el programa de modernización del sistema de propiedad industrial, se basó en cinco elementos

1. Otorgar una protección jurídica a los derechos de propiedad industrial, similar a la que se ofrece en los países industrializados con los cuales México, mantiene nexos económico-comerciales.

³ *Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Propiedad Intelectual*, Monografía núm. 2, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, septiembre de 1991.

⁴ Becerra Ramírez Manuel, “Hacia un nuevo derecho de la propiedad intelectual”, en *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, UNAM, 1993, tomo II.

⁵ Ugarte Sánchez, Fernando, Manuel Fernández Pérez, *La política industrial ante la apertura*, SECOFI, NAFIN, FCE, México, 1994, anexo 3 “Modernización del sistema de propiedad industrial” p. 239.

2. Creación de la Comisión Intersecretarial para la protección, vigilancia y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

3. Creación de la infraestructura institucional necesaria para garantizar el cumplimiento adecuado de estos derechos, y establecer políticas de promoción de este instrumento en la modernización industrial de las empresas del país.

4. Adhesión a los tratados internacionales más relevantes en esta materia.

5. Actualización legislativa.

Con lo cual, se pretende propiciar un proceso permanente de mejoras en la tecnología y en la calidad de los productos a consumirse.

II. Las infracciones administrativas

La infracción administrativa “es la contravención a normas de carácter administrativo derivada de una acción u omisión”⁶; en este entendido, la infracción administrativa es, sancionada generalmente por una autoridad administrativa, pues se violan disposiciones administrativas, la infracción puede ser atribuida tanto a personas físicas como morales.

En términos de la LPI, infracciones administrativas —para la materia específica cuyo estudio nos ocupa— en nuestro entendido las que se encuentran consignadas en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, y que podemos sintetizar de la siguiente forma:

a. La realización de actos contra los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

b. El uso de una marca sin consentimiento de su titular.

c. El uso indebido de una marca.

d. La introducción al mercado de una marca.

e. El uso indebido de signos en la utilización de una marca.

Respecto al inciso a) —la realización de actos contra los buenos usos y costumbres— compartimos la opinión de Mauricio Jalife Daher⁷ al comentar que, los usos comerciales y las costum-

⁶ *Diccionario jurídico mexicano*, op. cit., tomo I-O, pp. 1710-1711.

⁷ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill, México, 1998, p. 461.

bres comerciales tienen una connotación equivalente; al respecto podemos mencionar la gran importancia que los mismos revisten a nivel internacional, sobre todo en esta época en la que nuestro país sigue una política de apertura económica y es elevado el flujo de importaciones y exportaciones que realiza con países de todo el mundo.

Ahora bien, siguiendo nuevamente a Jalife Daher⁸ los actos contrarios a los buenos usos comerciales implican una competencia desleal, la cual en términos del artículo 28 constitucional están prohibidos (al prohibir los monopolios y los actos que atenten contra la libre concurrencia).

Por lo que respecta a las infracciones contempladas en los restantes incisos, podemos decir en términos generales que, lo que se considera como infracción administrativa es la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, una conducta deshonestas, o inducir al público al error, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, lo cual es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público, y perjudicando no tan sólo a éste, sino también al legítimo propietario de los derechos de marca, cuando se le induce a creer que compra algún artículo de calidad acreditada, siendo que en realidad no corresponde a la del artículo amparado por la marca de que se trata.

Las infracciones administrativas serán investigadas por el instituto de oficio o a petición de parte, pudiendo llevarse a cabo para la investigación de la misma, una visita de inspección, y la misma LPI, establece que, en los casos que la naturaleza de la infracción no amerite visita de inspección, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas con los que cuente, concediéndole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Dicha disposición se establece, por razones obvias, para no dejar al presunto infractor en estado de indefensión frente a la autoridad, pues al dársele el término de cinco días, se le va a otorgar oportunidad a éste de probar, en su caso, que no está

⁸ *Op. cit.*, p. 462.

cometiendo la infracción administrativa que se le imputa, e incluso dándole la oportunidad de presentar las pruebas que estime pertinentes para este efecto; con el fin de no violar su garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal.

Ahora bien, el artículo en estudio en su primera parte, establece “En caso de que la *naturaleza de la infracción* administrativa no amerite visita de inspección...”; en opinión de Mauricio Jalife Daher, la decisión del IMPI de realizar una visita domiciliaria va a depender de dos factores:

a. La existencia de pruebas en poder del actor; y

b. La conveniencia del actor de requerir a la autoridad la aplicación simultánea de medidas provisionales en contra del infractor (por ejemplo el aseguramiento de mercancías).

Estas infracciones administrativas van a ser sancionadas con:

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

2. Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

3. Clausura temporal hasta por 90 días.

4. Clausura definitiva.

5. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Estas sanciones administrativas deben estar—como todo acto de autoridad— fundados y motivados, sobre el particular, el artículo 220 de la LPI, establece ciertos lineamientos que va a tomar en cuenta el IMPI para la imposición de estas sanciones, que a saber son:

1. Carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

2. Las condiciones económicas del infractor.

3. La gravedad de la infracción.

Respecto a este punto, cabe mencionar que en nuestra opinión este precepto resulta innecesario, toda vez que, en el momento de hacer la motivación y fundamentación del acto la autoridad administrativa tiene que tomar en cuenta estos puntos para imponer la sanción, pues el citado artículo 220 en sus fracciones I y II al establecer un mínimo (un día) y un máximo (hasta 20,000) deja a la autoridad que ésta bajo la facultad discrecional, que individualice la sanción no a su libre arbitrio, sino siguiendo los citados lineamientos; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial visible en la página 636 del Apéndice al

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Tercera parte, Segunda Sala, que a la letra establece: “MULTAS, ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO PERMITIDOS POR LA LEY. DEBE RAZONARSE. Las autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados por la ley, empero, al determinar las sanciones deben expresar pormenorizadamente los motivos que tenga para fijar la cuantía de la multa, para lo cual, hay que atender a las peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la infracción y especificar cómo influyeron en su ánimo para atender dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida por la ley.”

Si la autoridad administrativa decide no imponer la sanción, dicha determinación no puede ser objetada por la persona que sienta afectados sus intereses, sobre el particular tiene aplicación la tesis: I.2o.A.372 A, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: XV Febrero, página 185, la cual establece:

“MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS. Muchos actos ilícitos afectan intereses particulares, como sucede, por ejemplo, con los llamados delitos patrimoniales y algunas infracciones administrativas como las previstas en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; sin embargo, cuando el legislador decide que tales actos se deben sancionar y les da el rango de delitos o infracciones, es porque encuentra que con ellos se lesiona directamente a la colectividad, independientemente de que se dañen o no intereses particulares. Así, por ejemplo, mediante el delito de robo se protege, antes que nada, el respeto a la propiedad privada, en abstracto, y después el derecho privado de la víctima, que puede y debe ser reparado, ciertamente, pero no es esta la finalidad esencial del procedimiento, sino la de castigar al infractor por haber cometido un acto antisocial. Así entendida la finalidad del procedimiento sancionador, es claro el paralelismo que existe, cuando menos en ese aspecto, entre la materia penal y la sanción de infracciones administrativas, puesto que, en ambos casos, la finalidad es esencialmente punitiva y no conmutativa. Por

ende, el interés social prevalece sobre los derechos particulares que pudieran resultar afectados; tanto es así, que la acción por pago de daños y perjuicios es independiente de las sanciones establecidas en la ley en comento, como se desprende de su artículo 221. De ahí que, al igual que en materia penal, el denunciante de la infracción carece de legitimación procesal activa para promover el amparo en contra de la decisión de no sancionarla, pues la misma no le produce un agravio personal y directo como lo exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo.”

Por otra parte cabe mencionar que, también en nuestra opinión todas las faltas administrativas se cometen de manera intencional.

III. Los delitos

El artículo 7o. del Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia de fuero federal, nos da la definición de delito, y establece al respecto que: “Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales...”.

Así, el *Diccionario Jurídico Mexicano* del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., define al delito como: “En el derecho penal, es la acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal”⁹.

Por lo que toca a los delitos que se cometan al transgredir la LPI, el artículo 227 señala que, para el conocimiento de los mismos son competentes los Tribunales Federales. Dicha disposición resulta —en nuestra opinión— innecesaria si atendemos a lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala:

“Art. 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal...

Son delitos del orden federal:

a. Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales...”.

Al ser la LPI, una ley federal, obvio resulta que, en caso de comisión de una hecho delictivo, conocerán de éstos los jueces federales, así como también lo señalado en el artículo primero del código penal federal, el cual establece que dicho código se aplicará

⁹ *Op. cit.*, Tomo D-H, p. 868.

en el Distrito federal, por los delitos de la competencia de los tribunales comunes; y en toda la República, para los delitos de la competencia de los tribunales federales; agregando también el artículo 6 del mismo ordenamiento que cuando se cometa un delito que no prevea el mismo, pero sí una ley especial o un tratado internacional, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero (responsabilidad penal) y, en su caso, las conducentes del libro segundo (penas y medidas de seguridad).

Así, el artículo 223 de la propia LPI establece cuáles conductas constituyen hechos delictivos, el cual recientemente sufrió reformas¹⁰, las cuales consistieron en aumentar conductas que la misma ley considera como delitos, hasta antes de esas reformas, en materia de marcas, sólo eran delitos, reincidir en la comisión de infracciones administrativas, y la falsificación dolosa y a escala comercial de una marca; dicho precepto, establece lo siguiente:

I. La fracción I, quedó intocada, esto es, es delito reincidir en una infracción administrativa.

La LPI establece, como agravante el hecho de la reincidencia, pues no hay que pasar por alto el hecho de que, el artículo 218 de la LPI, establece que, en los casos de reincidencia de las conductas que la misma considera como infracciones administrativas, se duplicarán las multas impuestas anteriormente; a la vez el mismo artículo define como reincidencia a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se omitió la resolución relativa a la infracción.

En este entendido, cuando una persona comete una infracción administrativa, se le impone una sanción, y dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se le impuso dicha sanción, comete nuevamente una infracción a un mismo precepto; es merecedora de una sanción más fuerte, pues la ley castiga con mayor severidad a las personas que en repetidas ocasiones violan un precepto legal.

Por lo que hace a la fracción II, establecía antes de la mencionada reforma el hecho de falsificar en forma dolosa y a escala comercial una marca; dicho precepto ahora establece:

“II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley”. (LPI).

¹⁰ D.O.F. 17 de mayo de 1999.

Consideramos que, el legislador omitió la frase “en forma dolosa” ya que, como es sabido nuestra constitución, en materia de teoría del delito, recoge nuevamente la teoría causalista, dejando atrás la finalista (en esta última la intención se estudiaba con los elementos del tipo, por eso es la frase “en forma dolosa”; en la teoría causalista, la intención se estudia no en el cuerpo del delito, sino en la responsabilidad del inculpado; aunado a que, en nuestra opinión, la única manera de cometer el delito de falsificación de marcas, es de forma dolosa, nunca culposa).

Atendiendo al concepto *escala comercial*, la misma expresión supone la existencia de una serie de actos que pueden consistir en la imitación en masa de un producto auténtico para ponerlo a la venta al público.

Se crea una nueva tercera fracción, la cual establece:

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

En nuestro criterio, en esta fracción sí cabe la culpa, por ello el legislador hace hincapié en la forma de comisión del delito como elementos del cuerpo del delito.

Se crea una nueva figura delictiva, que abarca diversas formas de comisión del delito, pues ahora no sólo se abarca la producción de una marca falsa, sino también la transportación, almacenamiento, introducción, etc.

Se crea de igual manera el artículo 223 bis el cual establece como delito el hecho de vender a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas; en caso de que la venta se realice en lugares cerrados, la penalidad es mayor.

Antes de la reforma, el artículo 223 de la LPI, establecía que los delitos en materia de marcas, eran de querrela necesaria, lo cual implicaba que la persona que se sintiera perjudicada por la realización de cualquiera de estos actos, tenía que presentar su denuncia ante el Ministerio Público Federal, con las multitudes reformas, se omitió tal disposición, por lo tanto, dichos delitos a partir de tal reforma se persiguen de oficio.

El artículo 225 de la LPI, establece que para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos arriba analizados, se requiere que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Lo anterior, en nuestro criterio resulta no solamente innecesario, sino también irrelevante, ya que como sabemos, en términos del artículo 21 constitucional, el ejercicio de la acción penal corresponde únicamente al Ministerio Público; y cuando esta autoridad considera que se han reunido los elementos necesarios para el ejercicio de la misma, la ejercitará, sin necesidad de un dictamen de una autoridad administrativa.

En este sentido, el Doctor Manuel Becerra Ramírez, en su artículo “La Ley en materia de propiedad industrial”¹¹, hace referencia al criterio de Sergio Vela Treviño, el cual se cuestiona los siguientes puntos al respecto:

1. ¿Quién tiene capacidad de emitir el dictamen?
2. ¿Es necesario respetar la garantía de audiencia durante la tramitación y emisión del dictamen?
3. ¿Es impugnabile por recurso administrativo o por juicio de amparo el contenido del dictamen?

Ahora bien, en términos del artículo 194 fracción VII del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos previstos en las fracción II y III del artículo 223 de la LPI, son delitos graves; esto es, quien los cometa no podrá gozar, en su caso de libertad caucional.

Ahora bien, por lo que respecta al destino de los bienes producto de delitos, se expidió recientemente la “Ley Federal para la administración de bienes asegurados, decomisados y abandonados”¹², la cual tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes asegurados, decomisados y abandonados en los procedimientos penales federales, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Establece el artículo 3o. de la ley que comentamos que, los bienes asegurados serán administrados por los “Servicios de Administración” la cual comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

¹¹ En Becerra Ramírez, Manuel (coordinador), *Derecho de la propiedad intelectual, Una perspectiva trinacional*, UNAM, México, 1998, p. 192.

¹² D.O.F. viernes 14 de mayo de 1999.

Por lo que hace a los bienes muebles, la misma ley en su artículo 21 establece que los bienes serán custodiados y conservados en los lugares que determine el servicio de administración.

De igual manera el artículo 52 de la misma, establece que en el caso de los bienes referidos a los delitos de propiedad industrial o derechos de autor, podrá procederse a su destrucción, cumpliendo con las disposiciones que expida la junta de gobierno del servicios de administración.