LA PIRATERIA DE MARCAS Y SU REPRESION +

Horacio Rangel Ortiz.*

Introducción.

El uso del término "piratería" resulta muy cómodo para referirse a ciertas conductas o padecimientos en el mundo de los negocios, incluídos aquí los derechos intelectuales que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa. Por ello, el término ha sido adoptado lo mismo por empresario, que por funcionarios y abogados en general. Sin embargo, se trata de uno de los términos más imprecisos que existen en la terminología de los negocios, por lo que desde ahora conviene aclarar que cuando haya que referirse a situaciones concretas, de ordinario será conveniente sustituirlo por otro más preciso que sea connotativo de la infracción específica que se pretenda reprimir.

Sin desconocer que el alcance y contenido del concepto de piratería sigue siendo objeto de discusiones en nuestros días —especialmente en el ámbito internacional— y que su significado puede variar dependiendo de si se utiliza en español, en inglés *(piracy)* o en francés *(piraterie),*[1] parece recomendable precisar lo que debemos entender por piratería para los efectos de este trabajo.

En el ámbito de los derechos intelectuales se entiende por piratería la actividad fraudulenta por virtud de la cual se usurpan los derechos de autor y los derechos de

+ Documento base de la conferencia pronunciada por el autor en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, durante el "Coloquio EL EMPRESARIO Y LAS MARCAS entre especialistas y empre-

* Socio de Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C. Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual, Escuela de Derecho, Universidad Panamericana.

* Documento base de la conferencia pronunciada por el autor en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, durante el "Coloquio EL EMPRESARIO Y LAS MARCAS entre especialistas y empresarios", organizado por la Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C., el dia 26 de julio de 1989.

(1) Sobre este punto véase Marianne Levin, *What Is the Meaning of Counterfeiting?,* International Review of Industrial Property and Copyright Law, Volume 18 No. 4/1987, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, Munich, págs. 435-456.

propiedad industrial. De uno de los componentes de esta última, o sea la marca, la usurpación se realiza tanto por su indebido registro por quien no es su propietario, como por quien, al amparo de dicho registro espurio, lleva a cabo la explotación industrial y comercial del signo registrado ilícitamente. También son conocidos como piratas aquéllos que sin contar con registro alguno de la marca, la usan sin el consentimiento de quien sí la tiene registrada legalmente(2).

Tomando en cuenta lo anterior, en términos generales podría afirmarse que la piratería marcaria consiste en la adopción ilegítima de marcas, sea mediante su registro, bien mediante el registro de marcas parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de marcas —con frecuencia notorias o famosas— sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro.

Aquí, quien se ocupe del estudio sociológico de la conducta ilícita de los infractores de marca, podría encontrar nuevamente como elemento común la codicia de enriquecimiento a la sombra del prestigio de un bien inmaterial ajeno(3).

Antecedentes.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial se suspendió la fabricación de numerosas mercancías ajenas a la industria bélica, lo que ocasionó la escasez de los productos que antes de la guerra circulaban en los mercados de todo el mundo al amparo de marcas famosas. Por lo que a México se refiere, la situación fue aprovechada por industriales y comerciantes poco escrupulosos que, a gran escala y a nivel nacional adoptaron dichas marcas para la venta de artículos elaborados en el país(4).

A guisa de ejemplo pueden citarse algunos signos distintivos en la industria de los vinos y licores. No sería exagerado afirmar que pocos fabricantes resistieron el atractivo de incluir en su línea de producción bebidas alcohólicas bajo las marcas BENEDICTINE, MARTELL, HENNESY, FUNDADOR, BALLANTINE, RHUM MEGRITA, OLD TAYLOR... y otras(5).

(2) David Rangel Medina, *Medios legales de los países de América Latina para combatir la piratería de marcas,* Ponencia presentada a la IV reunión anual de la International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual property (ATRIP), que tuvo lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para el tema "La Piratería. Falsificación de Productos. Sus Repercusiones para el Derecho de Propiedad Intelectual y su Progreso". Sesión de trabajo 2, el 17 de septiembre de 1985, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, Año 10, Número 10, México 1986, pág. 311.

(3) David Rangel Medina, *La piratería de marcas en México,* Texto base de la conferencia sustentada el 9 de marzo de 1984, durante el coloquio sobre "LOS AVANCES TECNOLOGICOS Y EL DERECHO INTELECTUAL", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, por conducto de su División de Estudios de Posgrado, impartido en el Aula Magna "Jacinto Pallares", de la propia Facultad. JURIDICA, Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 18, 1986-1987, pág. 32.

(4) Rangel Medina, *La Piratería de marcas...,* pág. 31.

(5) Rangel Medina, *La Piratería de marcas...,* pág. 32.

Algunas eran reproducidas en su totalidad, lo que constituía su *falsificación*. Otras fueron objeto de copia no tan servil, sino disfrazada y con elementos atenuantes de la identidad. Es decir, se trata de *imitaciones* de marcas legítimas, entre las que pueden recordarse las de la marca BENEDICTINE, por la adopción de las marcas BENEDICTIS y VERDADERO BENEDICTINE. Estas marcas eran colocadas, además en los envases muy parecidos a la botella también registrada como marca, utilizada para la venta del producto auténtico. Por su parte, la marca COINTREAU fue imitada por las marcas COINDREAU, COUTRIUX, CONTROL, CONDRO, CUANTRO, etc.(6).

Pero durante los últimos años se ha acrecentado la adopción ilegítima de marcas, sea mediante su registro, bien mediante el registro de marcas parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de las marcas famosas sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro(7). El prestigio de muchas marcas ha provocado en tiempos más recientes numerosas usurpaciones entre las que pueden mencionarse las marcas LACOSTE, JORDACHE, GUERLAIN, CACHAREL, ADIDAS, MADAME ROCHAS, CALVIN KLEIN, OSCAR DE LA RENTA,(8) CARTIER, GUCCI, por mencionar algunas de las más conocidas.

Aprovechamiento del prestigio ajeno y confusión.

El registro y el uso ilícito de signos marcarios no se ha limitado a la adopción ilegítima de marcas de gran renombre. Esta actividad también ha afectado signos distintivos, que si bien no son conocidos por el consumidor y el empresario común, el buen nombre de los mismos existe en determinados sectores de la industria en donde esos signos son bien conocidos. Ello, al igual que en el caso de las marcas famosas o de gran renombre, ha provocado que estos signos, cuya notoriedad se circunscribe a ciertos sectores de la industria, hayan sido usurpados por competidores del mismo círculo de negocios a través de la adopción ilegítima de los mismos, sea mediante su registro o su empleo sin autorización.

Efectivamente las actividades de piratería como antes han quedado expuestas, tienen como común denominador el aprovechamiento del prestigio ajeno. Este aprovechamiento normalmente se presenta al lado de actividades tendientes a producir la confusión. Por tanto, el grado de confundibilidad del signo ilegalmente adoptado respecto del original y verdadero será determinante para precisar la naturaleza del ilícito en que incurre el falsificador o imitador de una marca.

(6) Véase Ibid.
(7) Ibid.
(8) Véase Rangel Medina, *La piratería de marcas...*, pág. 35-36.

Nunca puede olvidarse que lo que constituye la razón de ser de la protección jurídica en materia de signos mercantiles es evitar que los valores empresariales que la empresa ha conseguido incorporar a sus marcas (el prestigio, el crédito, el nivel de adhesiones, la fama, la credibilidad) puedan ser sustraídos por otro competidor, que se beneficie indebidamente de ellos. Siempre que exista una traslación de esos valores, de una empresa a otra, hay una lesión del derecho exclusivo de propiedad industrial sobre la marca(9). En la determinación sobre si existe una confusión entre dos signos que deba reprimirse, con frecuencia se escuchan fórmulas estáticas y posiciones extremas de la que hay que huir. Para hallar los criterios matizados que permitan huir de las fórmulas estáticas y posiciones extremas, resulta necesario considerar los diversos tipos de supuestos que puedan darse en la realidad en los conflictos entre marcas pertenecientes a diversas empresas, *según el grado de aproximación de los signos y según la naturaleza de los productos o servicios designados.* De la combinación de ambos elementos —combinación que no puede reducirse a una operación automática— dependerá la mayor o menor probabilidad de que se origine el riesgo de confusión que trata de evitarse. El grado de aproximación de los signos, dará la medida de la confundibilidad que cabe presumir que existirá entre ellos. Y el grado de similitud de los productos, proporcionará a su vez —partiendo de la confundibilidad de los signos— la medida en que pueda darse en el consumidor el peligro de que se equivoque o confunda respecto a la procedencia de los productos o servicios marcados(10).

Naturaleza de los productos o servicios designados: productos o servicios idénticos o semejantes.

En resumen y como dato esencial hemos de partir de que al Derecho le sería indiferente que las marcas de varias empresas fuesen idénticas, o se pareciesen o que fueran, por el contrario, perfectamente distintas y diferenciadas, sino porque esa identidad o ese parecido pueden originar en el consumidor la idea de que los productos señalados por todas esas marcas tienen una procedencia común. La semejanza, e incluso la misma identidad, entre distintivos no se encuentran prohibidas por la ley directamente; lo están en cuanto se constituyen en la causa de que el consumidor incurra en el error de estimar que todos esos productos o servicios proceden de un mismo empresario. Por tanto, la confusión entre los signos sólo tiene relevancia como presupuesto real de una eventual confusión sobre la procedencia de los productos o servicios designados. Es ésta otra confusión —la confusión sobre la procedencia—

(9) Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978, pág. 846-847.

(10) Véase Ibid.

la que la ley trata de evitar. Y ¿por qué razón? Para responder, observemos la reacción del consumidor, ante la identidad o la semejanza entre dos marcas, según la naturaleza de los productos o servicios a los que vengan a distinguir, en palabras de Bayloz:(11)

> La primera situación a examinar es aquélla en que los productos o los servicios designados por una marca tienen la misma naturaleza; son idénticos. Supongamos que el consumidor acude a un establecimiento con el deseo de comprar una pieza de jabón X2 y se encuentra con que en él venden un jabón designado como X-2. Es más que posible que confunda un signo con otro; y que, inducido por el extraordinario parecido que guardan entre sí, compre ese jabón X-2 creyendo que el que adquiere es el jabón X2 que venía a buscar. Aquí hay una confusión entre signos, que se traduce en una confusión sobre la procedencia de los productos —el comprador cree que los dos provienen de la misma empresa usuaria de la marca X2— y que además lleva consigo, no sólo todo eso, sino una confusión entre los productos mismos; porque ese comprador ha adquirido el jabón X-2 creyendo que el que verdaderamente compraba era el jabón X2. El resultado es que la empresa titular de esta marca ha perdido literalmente una transacción comercial. No es que su prestigio haya sido indebidamente transferido a otra, o haya podido sufrir merma, o que su clientela potencial se vea más o menos desviada hacia otros competidores. Es mucho más: es que ha dejado de vender justa y precisamente la pieza de jabón que ese consumidor ha comprado, en cambio, a la empresa que usa la marca cuasi-idéntica, de otro competidor suyo.

De modo que, cuando el parecido o la identidad de los distintivos se da en concurrencia con una absoluta identidad en la naturaleza de los productos, la razón por la que la ley quiere evitar la confusión sobre la procedencia, que muy previsiblemente se va a originar, es bien clara: defender al titular de la pérdida directa de una transacción comercial; de un verdadero despojo, como lo hace notar Bayloz.

No sucede exactamente igual, si del sector de los productos idénticos, pasamos al de los *productos o servicios semejantes,* análogos, similares por razón de su naturaleza y destino. Aquí la confundibilidad llevará consigo un riesgo de pérdida de una transacción comercial concreta, pero sólo en casos muy peculiares. Por ejemplo, cuando los productos sean de algún modo sucedáneos; o cuando se produce en el consumidor, a la vista del signo confundible en otro producto similar al distinguido con la marca prestigiosa, lo que podríamos llamar un "desplazamiento sugerido" de la necesidad: él salió de su casa para comprar un tipo de producto de su marca prefe-

(11) Ibid.

rida, pero luego, al encontrar, en lugar de ése, otro producto similar con la misma o idéntica marca, cambia de idea y compra el segundo. Sin embargo, más probablemente ocurrirá que seguirá sintiendo la necesidad inicial y, entonces o en otro momento posterior, tenderá a satisfacerla con la compra ahora aplazada o sustituida. En otro terreno, riesgo de pérdida de una transacción comercial existe siempre, para todos los que actúan en el mercado, cualquiera que sea el grado de competencia en que se encuentren. Cada transacción que logra otro —aunque sea de productos totalmente dispares— ejerce un influjo en las opciones comerciales de los demás, por la disminución que origina en la capacidad de compra del consumidor. Pero con las salvedades expuestas, la confusión sobre la procedencia en los productos o servicios similares no la rechaza la ley fundamentalmente porque dé lugar, como en el caso de los productos idénticos, al riesgo de una pérdida directa de una transacción comercial determinada. Hay que tener en cuenta que por grande que sea el parecido entre los signos, cuando los productos sólo son similares, lo que no cabe es que el consumidor se confunda con respecto a los productos mismos, pues como señala Bayloz:[12]

> No es admisible que quien desee comprar jabón, compre un frasco de colonia, inducido a error por el parecido entre las marcas. No es, pues, que el comprador que necesita un producto de los que designa la marca, vaya a comprar otro producto distinto del que quiere, de diferente naturaleza, por el hecho de que ambos ostenten marcas semejantes o incluso idénticas. Lo que sucede es que ese comprador, cuando necesite el otro producto similar señalado con marca confundible con la suya, lo adquirirá creyendo que procede de la misma empresa; y lo que le habrá hecho elegir a ese producto similar concreto en lugar de otro idéntico a él, será la credibilidad que la marca le proporciona. O lo que es igual; sucederá que la empresa usuaria de la segunda marca se aprovechará injustamente del esfuerzo, del crédito y del prestigio de aquella otra con la que fue confundida, produciéndose entre las dos una intercomunicación valorativa totalmente indeseable, en perjuicio incluso —pero no siempre— del titular de la marca anterior. Y esto mismo puede suceder cuando se trata de productos o servicios dispares, si las circunstancias especiales que concurren en el caso hacen posible que el consumidor, a pesar de esa diversidad, atribuya erróneamente la misma procedencia a todos.

Concluiremos, pues, junto con el autor que venimos siguiendo[13], que, salvo en el caso de los productos o servicios idénticos y en algunos supuestos de productos o

(12) Bayloz Corroza, op. cit., pág. 848.
(13) Ibid.

servicios similares (en que se trata de prevenir la pérdida de transacciones comerciales concretas), el régimen jurídico, lo que pretende al prohibir la identidad o la semejanza entre distintivos, originadora de confundibilidad sobre la procedencia, es que se cumpla la ley primordial de la competencia de que cada competidor sea juzgado por el público por su propio esfuerzo, sus medios y su actuación; por los resultados que realmente obtenga y no por los que consigan los demás, cuyo aprovechamiento implica una conducta desleal, porque rebasa los medios normales y generalmente admitidos.

El grado de aproximación y confundibilidad de los signos entre sí.

Otro factor importante, para juzgar de la posibilidad de que se dé en la práctica ese peligro de confusión sobre la procedencia, de que hablamos —factor que ha de ser juzgado ponderadamente con el de la naturaleza de los productos o servicios— es, naturalmente, el que constituye presupuesto básico de esta clase de situaciones, es decir, el grado de aproximación y confundibilidad de los signos entre sí. Aquí pueden distinguirse tres supuestos diferentes:

— el de las marcas idénticas;
— el de las marcas semejantes; y
— el de las marcas evocadoras[14].

Marcas idénticas.

El supuesto de identidad de marcas requiere siempre, en la apreciación de si existe o no confundibilidad sobre la procedencia de los productos o servicios designados, un mayor rigor. La jurisprudencia[15] ha recordado muchas veces que, siendo como son las marcas fundamentalmente signos caprichosos, elegidos de un modo arbitrario, la imaginación tiene un campo ilimitado para idear el signo que va a adoptarse, sin que haya razón alguna para que el industrial que desea lealmente diferenciar sus resultados de los de los demás, acuda a tomar para sí una marca ajena, cualquiera que sean las circunstancias que puedan concurrir en el caso[16]. En este sentido señala Rangel Medina[17] que el extenso vocabulario de nuestro idioma; la inago-

(14) Bayloz Corroza, op. cit., pág. 849.
(15) y la doctrina: véase por ejemplo, David Rangel Medina, *Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas*, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm. 8, Año IV, julio-diciembre de 1966, págs. 243-248.
(16) Bayloz Corroza, op. cit., pág. 849.
(17) Rangel Medina, *Principios fundamentales...*, pág. 246.

table variedad de figuras que representan los objetos; las cifras, nombres y sus combinaciones; pero especialmente el infinito campo de la fantasía, son fuentes todas que tornan en la más sencilla y fácil de las operaciones, la de elegir como marca un signo distintivo, sano, eficaz y novedoso.

En nuestro derecho, la marca que es idéntica a otra ya registrada, no puede tener acceso al Registro de la Propiedad Industrial. Claro está que no siempre y en todo caso se encuentra excluida del Registro la marca posterior idéntica. El tráfico ofrece numerosos casos de marcas idénticas, que cumplen perfectamente su función distintiva en beneficio de diferentes empresas, por la absoluta disparidad de los productos o servicios y la ausencia de circunstancias que abonen el peligro de confusión(18). Sobre la ausencia de confusión en el caso de marcas idénticas hay que recordar lo que se conoce en materia marcaria como "el principio de la especialidad de la marca". Debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para que fue registrada. Esa misma marca puede registrarse por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase. Pero el principio de la especialidad no es absoluto. Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías; de tal manera que aun tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos o servicios(19). Volveremos a esta cuestión más adelante.

Aclarado lo anterior, hay que decir que la identidad (o cuasi-identidad) de la marca posterior lleva consigo una presunción de confundibilidad, que debe actuar, salvo que concurran en el caso circunstancias específicas que permitan desvanecerla. Como señala la sentencia española de 13 de febrero de 1963 "cuando se trata de denominaciones idénticas, el riesgo de confundirlas en las transacciones comerciales deja de ser potencial para convertirse en cierto y efectivo; y ello aunque las producciones sean distintas, pues sólo el elemento común del nombre, con sus diversas evocaciones de origen y naturaleza y afinidad de productos, basta para que deba rechazarse en principio todo registro comercialmente equívoco y que por serlo ha de suscitar dudas y perplejidades en el consumidor"(20).

(18) Véase Bayloz Corroza, op. cit., pág. 849.
(19) Véase David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Edit. Libros de México, S.A., 1960, pág. 190.
(20) Véase Bayloz Corroza, op. cit., pág. 850.

Marcas semejantes.

Apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una marca registrada con la marca usurpadora, es una cuestión de hecho que está reservada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su cargo el conocimiento y decisión del conflicto. No es posible, por lo mismo, formular una regla que permita establecer de manera matemática dicha posibilidad de confusión. Sin embargo, la determinación acerca de si una marca imita a otra ya protegida, no puede quedar en forma absoluta al arbitrio del funcionario administrativo o judicial. La doctrina, la jurisprudencia y la ley misma han elaborado un mínimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la semejanza de las marcas, ya sea para impedir su registro, o para nulificar el registro indebidamente otorgado, o bien para considerar que con el empleo de una marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen sobre la legítimamente-registrada. Entre esas reglas cabe destacar las siguientes:

— es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación;
— la apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo;
— para resolver técnicamente, si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados;
— la comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos[21].

Los supuestos más comunes de semejanza son aquéllos en que la segunda marca aparece como una variante, como el resultado de una modificación de la anterior, con la que posee elementos comunes que en la percepción visual o auditiva, proporcionan esa sensación peculiar que hace confundibles a los signos. A veces, una marca es semejante a otra porque en el conjunto de elementos que entran en la combinación en que consiste, figura el elemento distintivo principal o más característico de la marca anterior, aunque en los demás se aprecie diversidad. También entonces puede surgir la confusión, teniendo en cuenta que la realidad ofrece tantos casos en que una misma empresa utiliza varias marcas, en todas las cuales destaca el mismo elemento dotado de poder distintivo peculiar. Hay casos, en fin, en que la semejanza productora de confundibilidad se da, no en ningún elemento determinado, sino en la

(21) Rangel Medina, *Principios fundamentales...*, págs. 243-245.

impresión suscitada por el conjunto de todos ellos e incluso por la similitud de su disposición u ordenación[22].

Marcas evocadoras: confusión ideológica.

Por último, sin ser idénticas ni acaso semejantes, puede originarse el peligro de confusión sobre la procedencia en las que podríamos llamar "marcas evocadoras", entendiendo por tales aquéllas que por alguna razón recuerdan, sugieren una relación inevitable con otra marca anterior. En ese caso se encuentran, por ejemplo, la marca que es traducción a un idioma, de la denominación expresada en otro, que a nuestro juicio, aunque fonética ni gráficamente exista semejanza, ha de considerarse como un supuesto de imitación e incluso de reproducción; la marca en que se aprecia una similitud conceptual (como la que representa gráficamente el objeto al que semánticamente alude una denominación, o viceversa); e incluso, la expresión formal antitética (blanco, frente a negro; o, en el supuesto realmente dado, de tan frecuente cita, "la vaca que llora", frente a "la vaca que ríe", etcétera). Es innegable la posibilidad de que haya que apreciar también, en determinados casos, riesgo de confusión sobre la procedencia de los respectivos productos o servicios, en estas marcas evocadoras[23].

Adquisición y conservación del derecho sobre la marca como condiciones para perseguir la piratería marcaria.

Si bien es cierto que existen diversas fuentes de adquisición de derechos sobre la marca: registro de la marca, uso de la marca y notoriedad de la marca[24], desde los puntos de vista legal y de la práctica diaria, el registro de la marca es la principal fuente de adquisición de derechos sobre el signo. Efectivamente, del uso de la marca y de la notoriedad del signo se desprenden ciertas prerrogativas que establece la legislación aplicable. No obstante esto último, la ley sobre la materia establece claramente que la fuente del derecho al uso *exclusivo* de la marca se obtiene mediante su registro. De ahí la importancia que tiene asegurar debidamente el derecho sobre la

(22) Bayloz Corroza, op. cit., pág. 850. Sobre el tema de las marcas semejantes véase también, J. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, The Lawyers Co-operative Publishing Co., Rochester, New York 14603, Vol. 2, 1973, págs. 33-115 (Chapter 23, I, Tests of Likelihood of Confusion).

(23) Bayloz Corroza, op. cit., pág. 850. Sobre la doctrina de las equivalencias extranjeras (doctrine of "foreign equivalents") véase también J. Thomas McCarthy, op. cit., pág. 54-55.

(24) Véase Horacio Rangel Ortiz, *El registro y el uso extrarregistral en el derecho marcario mexicano*, en Estudios sobre propiedad industrial, Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., México 1984, pág. 220-225.

marca mediante su registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Oficina de Marcas).

La importancia de contar con un registro válido de marca se pone de manifiesto una vez más al revisar el texto de las disposiciones sobre la materia en las que se condiciona el ejercicio de diversas acciones tendientes a proteger el signo, a la existencia de un registro válido. En esos casos, es claro que el dueño de una marca no podrá iniciar dichas acciones si no acredita previamente que la marca se encuentra registrada y que el registro correspondiente se encuentra en vigor y surtiendo todos sus efectos.

Ahora bien, no basta que la marca haya sido registrada para concluir que el registrante tiene a su disposición las acciones legales que la ley le confiere al titular de un registro marcario en contra de usurpadores del signo. Además, es necesario que el registro en el que se apoyará la reclamación, sea válido y se encuentre vigente.

La validez y vigencia de un registro marcario están determinadas tanto por las gestiones prerregistrales, como por lo ocurrido con posterioridad a la concesión de dicho registro. Es decir, por un lado, la ley establece una serie de reglas que deben observarse desde la presentación de la solicitud de registro hasta la concesión del título correspondiente; y por otro, reglas que deben observarse para que, una vez concedido el registro, éste conserve su vigencia y sus efectos. La violación de cualquiera de estas reglas, sea en la etapa de adquisición del derecho, o bien en la de conservación, puede tener consecuencias graves en una tercera etapa, cual es precisamente la del ejercicio del derecho.

No es este el momento de ocuparnos de los requisitos de validez para la obtención de un registro marcario, ni de las condiciones que establece la ley para conservar la vigencia del registro. Baste mencionar que la ley de la materia incluye una serie de reglas —de carácter formal unas, y de carácter sustantivo otras— que deben respetarse para poder establecer legalmente que el registro concedido es válido y que la violación de cualquiera de estas reglas puede traducirse en la nulidad del registro, que hará valer el demandado al momento de ser notificado de la reclamación presentada en su contra. De encontrarse que el registro fue concedido en violación a las disposiciones de la ley, se dictará la nulidad de dicho registro, y en caso de quedar firme, no prosperará la reclamación iniciada en contra del usurpador.

Por lo que hace a los requisitos de vigencia del registro, la ley establece una serie de condiciones que deben cumplirse escrupulosamente. En la mayoría de los casos, el incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones se traduce en la pérdida del derecho. Es el caso de la obligación de comprobar el uso de la marca, de renovar el registro correspondiente, de utilizar el signo como marca, de usarlo tal y como fue registrado, etc. En otros casos, el incumplimiento de la obligación no se traduce en la pérdida del derecho a la marca, sino en la pérdida del derecho a iniciar reclamaciones, como ocurre cuando se incumple con la obligación de indicar que la marca se

encuentra registrada, tratándose de productos nacionales (marca registrada, marc. reg. o M.R.)[25].

Debe tenerse presente que aun en el supuesto que la autoridad hubiere estimado erróneamente que un registro se encuentra en vigor, siendo que en la realidad se han dado los supuestos de caducidad o extinción por incumplimiento de cierta obligación que marca la ley para su conservación, el demandado siempre tendrá el recurso de hacer valer la extinción del registro correspondiente —a manera de contrademanda o reconvención— al contestar la demanda interpuesta en su contra.

Infracciones y delitos.

La ley vigente atribuye distintas consecuencias legales al uso no autorizado de una marca. En términos generales puede afirmarse que cuando el usurpador adopta una marca similar en grado de confusión a la registrada, estaremos ante un caso de imitación de marca, mismo que recibe el tratamiento de una infracción administrativa. En cambio, cuando la marca registrada es adoptada en su totalidad por el usurpador, estaremos ante un caso de falsificación de marca, considerado como delito.

La imitación de marca como infracción administrativa.

Aun cuando en la ley no se hace referencia expresa a la figura de la imitación de marca, puede afirmarse que ésta se encuentra prevista en el artículo 210, apartado b), fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas (LIM).

Así, en el artículo 210, b), II de la Ley de Invenciones y Marcas se considera como infracción administrativa:

> Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

El uso de una marca semejante como delito.

Al formarse la Ley de Invenciones y Marcas en 1986 se introdujo la fracción VIII en el artículo 211 para establecer como delito:

(25) Para un estudio sobre las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones que establece la ley para los titulares de registros marcarios, véase Alfredo Rangel Ortiz, *Modos de concluir el derecho a la marca*, Editorial Libros de México, S.A., México 1984.

Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme.

De acuerdo con la nueva fracción VIII del artículo 211, LIM, el uso de una marca imitadora, que en principio corresponde a una infracción administrativa, pasa a ser un delito cuando el uso no autorizado continúa después de que ha quedado firme una sanción administrativa por la infracción prevista en el artículo 210, fracción II, LIM.

La falsificación de marca como delito.

Cuando la marca registrada es adoptada en su totalidad por el usurpador estaremos frente a un caso de falsificación. Si bien la ley vigente no se refiere de modo expreso a los delitos con un nombre específico, como una proposición general puede afirmarse que el delito de falsificación de marca se encuentra previsto en el artículo 211, fracción IV, LIM.

El artículo 211, LIM establece que son delitos:

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

Otros delitos en materia marcaria.

Si bien la ley da un tratamiento distinto al falsificador respecto del imitador —considerando una infracción administrativa y no un delito la conducta en que incurre este último— el ofrecimiento en venta o la puesta en circulación de los artículos marcados con un signo imitador son considerados como un delito por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211, V, LIM.

Artículo 211. Son delitos:

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquéllos 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 marcas de servicio.

Fangarrosa en demasía es la manifestación típica encerrada en la fracción V antes transcrita. Para esclarecer el sentido y alcance de este amontonamiento y revolti-

jo de reenvíos, necesario es tratar minuciosamente de reconstruir los elementos integrantes de este maremagnum legislativo[26], cuestión de la que no nos vamos a ocupar ahora. Para los propósitos de este trabajo, baste mencionar que cuando los productos y servicios a que se refiere la fracción II del artículo 210 son ofrecidos en venta o puestos en circulación, se incurrirá en el delito a que se refiere la fracción V del artículo 211, LIM.

Aun cuando no corresponde estrictamente a las formas de piratería marcaria más usuales, habrá que señalar que en esta misma fracción se considera como delito el ofrecimiento en venta o la puesta en circulación de productos que ostenten una marca registrada, habiéndolos alterado[27]. Situación similar se presenta en el caso de la fracción VI del artículo 211, LIM que considera como delito ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial, o totalmente ésta[28].

Delitos en materia de marcas de productos.

Después de haber presentado las distintas disposiciones legales que contemplan el uso no autorizado de una marca en tanto delitos, a continuación se presenta una lista de las distintas figuras delictivas en materia de marcas de productos.

1) Uso de una marca registrada para distinguir los mismos artículos.

2) Uso de una marca registrada para distinguir productos similares.

3) Ofrecimiento en venta de productos que ostenten una marca usada ilegalmente.

(26) Véase Mariano Jiménez Huerta, *Derecho Penal Mexicano*, Tomo IV, Editorial Porrúa, S.A. México 1984, págs. 397-400.

(27) Al analizar este delito, Jiménez Huerta opina que en puridad, nos hallamos aquí más que ante un hecho relacionado con el derecho marcario ante 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 protegido o, posiblemente, ante el delito contra el consumo descrito en la fracción IV del artículo 253 del Código Penal en cuanto sanciona "Alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener". Véase Jiménez Huerta, op. cit., pág. 399.

(28) Al comentar la fracción VI del artículo 211, LIM, Jiménez Huerta señala: "El núcleo de esta descripción típica 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 insitos 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 tienen la misma bonanza que la de los productos registrados con la marca afamada sustituida. Y se *suprime* la marca registrada, cuando se la hace desaparecer de los productos, con el fin de privar a su titular del crédito o fama adquirida por sus productos protegidos 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. Empero, respecto a esta última, entendemos que ha de serlo en grado de hacer inidentificable 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". Jiménez Huerta, op. cit., pág. 400.

4) Puesta en circulación de los productos a que se refieren cada una de las hipótesis señaladas en los precedentes incisos.

5) Ofrecimiento en venta de artículos amparados por una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir los mismos productos.

6) Ofrecimiento en venta de artículos amparados por una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir similares productos.

7) Puesta en circulación de los productos que ostenten marcas parecidas en grado de confusión a otra registrada para los mismos productos.

8) Ofrecimiento en venta de productos protegidos por una marca registrada, después de haber sido alterados.

9) Uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para distinguir los mismos productos después de que haya quedado firme la sanción administrativa impuesta por el uso de la marca imitadora.

10) Uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para distinguir similares productos después de que haya quedado firme la sanción administrativa impuesta por el uso de la marca imitadora[29].

Delitos en materia de marcas de servicios.

1) Ofrecimiento de servicios amparados por una marca registrada por un tercero.

2) Ofrecimiento de servicios al amparo de una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir los mismos servicios.

(29) Con excepción de los incisos 9) y 10), esta enumeración corresponde a una transcripción del trabajo de David Rangel Medina, *Protección penal de la propiedad industrial en México,* en Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega, Supremo Tribunal de Justicia, Tomo 3, Durango, México 1985, pág. 138, publicado con anterioridad a la reforma de 1986. Aparentemente los incisos 9 y 10 agregados a la lista de Rangel Medina, constituyen "repeticiones" de los tipos ya previstos en los incisos 5, 6 y 7 de la misma lista, con la única diferencia que en el caso de los incisos 9 y 10 es necesario que haya quedado firme una sanción administrativa por el uso no autorizado de una marca imitadora. Sin embargo, esta "repetición" es sólo aparente, pues en el caso de los incisos 5, 6 y 7 correspondientes a los tipos previstos en el artículo 211, fracción V, lo que se contempla es la "puesta en venta" y el "ofrecimiento", en tanto que en la nueva fracción VIII del artículo 211, LIM, lo que se sigue sancionando es el "uso" tal y como está previsto en el artículo 210, fracción II. Así, la infracción administrativa toma la forma de un delito cuando el usuario no autorizado continúa el uso después de que ha quedado firme la sanción administrativa por el uso de la marca imitadora. De cualquier forma y dadas las excesivas exigencias contenidas en la nueva fracción VIII del artículo 211, LIM, cabe cuestionarse qué pretendió exactamente el reformador de 1986 al incluir la fracción VIII en el artículo 211.

3) Ofrecimiento de servicios amparados por una marca que sea imitación de otra registrada para distinguir servicios similares[30].

La persecusión de los ilícitos en materia marcaria: delitos e infracciones administrativas.

En líneas anteriores nos hemos ocupado de reseñar las diferentes notas características de la piratería marcaria y sus principales manifestaciones, así como los hechos que, de acuerdo con la ley, constituyen un ilícito, trátese de un delito o de una infracción administrativa. Cuando en el mundo de los negocios se presenta alguna de las manifestaciones antes reseñadas, se hará necesaria la intervención de las autoridades tendiente a reprimir la actividad parasitaria de que esté siendo víctima el propietario del signo. Cuando el ilícito toma la forma de un delito la ley establece una serie de sanciones de índole distinta a la que corresponde a la infracción administrativa. Volveremos al tema de las infracciones administrativas y las sanciones al tratar la marca notoria en la parte final de este trabajo. En dicho apartado se tratará igualmente el problema de la nulidad de registros indebidamente obtenidos.

(30) Véase Ibid y comentario ahí mismo a la lista de Rangel Medina y a los nuevos tipos creados por la fracción VIII del artículo 211, LIM en materia de marcas de productos. Aparentemente con la introducción de la fracción VIII en el artículo 211, LIM habría que agregar dos incisos hipotéticos —4 y 5— a la lista de Rangel Medina en materia de delitos de marcas de servicios, para conformarla a los "nuevos tipos" previstos en el artículo 211, fracción VIII en materia de delitos de marcas de servicio (como lo hicimos con los incisos 9 y 10 agregados a la lista de Rangel Medina sobre delitos en materia de marcas de productos). Sin embargo, en este caso no procede hacer tal agregado, pues si bien es cierto que al hablar de marcas de productos es dable el supuesto de distinguir entre "uso" por un lado y "ofrecimiento en venta" y "puesta en circulación" por otro, tratándose de marcas de servicio tal distinción es inoperante ya que en términos generales, todo uso de una marca de servicio implicará el ofrecimiento del servicio o la puesta en venta del mismo, dándose así una repetición del tipo ya previsto en el artículo 211, fracción V, LIM respecto de los servicios, con el único agregado de que para que se dé el tipo previsto en la nueva fracción VIII del artículo 211, además se hará necesario acreditar que ha quedado firme una sanción administrativa impuesta por la infracción prevista en el artículo 210, fracción II por el uso de una marca de servicios imitadora. Habrá que preguntarse qué perseguía el legislador al incluir la fracción VIII en el artículo 211 en materia de marcas de servicio: crear un nuevo tipo legal, obstaculizar la persecución de marcas imitadoras o simplemente hacer aún más ininteligible el artículo 211, fracción V, LIM. Se dice que en el caso de las marcas de servicio es dable el supuesto de distinguir entre uso por un lado y ofrecimiento en venta o puesta en circulación por otro, precisamente porque tratándose de productos el uso se consuma en el momento mismo en que se coloca la marca sobre el producto, no siendo necesario que se ofrezca en venta o que se ponga en circulación el producto así marcado para que se produzca el delito. Escribió el Profesor Carlos E. Mascareñas en su obra especializada sobre las distintas figuras delictivas de la propiedad industrial, que el delito por el uso no autorizado de una marca "se consuma en el momento en que, con fines comerciales, se usa la marca, o sea, en el momento en que se coloca la marca... sobre el producto, en cualquiera de las formas que una marca puede usarse para que realice su función propia. No es necesario que el producto que lleve la marca haya sido vendido, ni siquiera que se haya puesto a la venta. No basta la mera confección o fabricación de la marca, es necesario su uso". Carlos E. Mascareñas, *Los delitos contra la propiedad industrial*, 2a. edición, Librería Bosch, Barcelona, 1960, pág. 127.

Trátese de un delito o de una infracción administrativa, por ahora hay que decir que la aplicación de las sanciones correspondientes está precedida de procedimientos legales que deberán agotarse a efecto de reprimir el acto específico de piratería que esté ocurriendo.

Así, la primera condición para iniciar la persecución del ilícito marcario que se esté contemplando es asegurarse que se han dado en la realidad los supuestos que configuran dicho ilícito y no una conducta parecida o análoga. En esta etapa deberá intervenir invariablemente el propietario de la marca y en su caso, el licenciatario o usuario autorizado de la misma, justamente para asegurarse de lo aquí dicho.

Simultánea o sucesivamente a la verificación a que se refiere el párrafo anterior, deberán obtenerse las probanzas necesarias que acrediten la existencia de la conducta que pretende reprimirse, probanzas que deben ser aseguradas con todas las precauciones del caso precisamente para conseguir el objetivo que con ellas se pretende: dejar establecida la comisión del ilícito y la responsabilidad tanto del fabricante del producto espurio, como del comerciante que lo coloca en el mercado; todo ello sin despertar sospechas que puedan obstaculizar o frustar el operativo.

Tanto la verificación como la comprobación y obtención del probanzas apropiadas, son cuestiones que corresponden a una etapa anterior a la iniciación formal de cualquier procedimiento legal. En esta etapa, la víctima de las actividades ilícitas deberá colaborar ampliamente con sus abogados con el objeto de obtener las mejores probanzas. Agotada esta etapa, corresponde al abogado la preparación de los escritos y demás documentos legales que servirán para iniciar formalmente la reclamación.

Esta etapa, que podríamos llamar preparatoria del pleito, y que se presenta así, de manera resumida y simplificada, ofrece de ordinario una amplia gama de complicaciones y variantes que son mejor comprendidas a la luz del examen de casos concluidos, pues todas las peripecias, frustraciones y demás actividades propias de la preparación de un pleito, no aparecen reseñadas ni en la jurisprudencia ni en las notas que los comentaristas legales usualmente presentan a sus lectores. El conocimiento de los detalles de la etapa preparatoria quedará reservado al dominio de las anécdotas narradas entre colegas, a talleres formales o informales organizados entre practicantes o al salón de clases, si el tiempo limitado que se destina a los cursos sobre la materia que se imparten en las universidades lo permite. Es, sin embargo, en esta etapa preparatoria cuando se decide en una buena parte el buen o mal éxito del negocio, pues de una reclamación pobremente presentada —o presentada con precipitación— no pueden esperarse resultados satisfactorios.

Efectivamente, no habrá abogado que en su sano juicio pueda afirmar que la preparación y presentación apropiada de un pleito marcario le permite asegurar el triunfo, pues en los litigios marcarios, como en materia contenciosa en general, el triunfo depende de otros factores de distinta índole característicos del proceso legal propiamente dicho, que seguirá a la preparación.

En vista del trascendental carácter que reviste esta etapa de la persecusión, no podemos insistir lo suficiente en la conveniencia de huir de actitudes ligeras, producto muchas veces de la precipitación por iniciar formalmente los procedimientos legales tendientes a poner fin al acto de piratería marcaria que se esté padeciendo. Ello de ninguna manera significa que el abogado y el empresario deban sentarse e meditar durante la preparación del pleito. Antes al contrario, las actitudes pasivas en esta materia con frecuencia se traducen en el malogro de la persecusión. Lo que se quiere decir es que tan pronto se tenga conocimiento de un acto de piratería, idealmente abogado y empresario deberán iniciar una fase de permanente colaboración, que deberá agotarse en el menor tiempo posible —y que con frecuencia requiere la dedicación de un profesionista de tiempo completo—, justamente para impedir que al momento de recabar las pruebas correspondientes o de iniciar el proceso legal, abogado y empresario encuentren que el infractor ha puesto en práctica una más de las múltiples argucias propias de comerciantes con mentes viciadas y ayunas de escrúpulos, encaminadas a obstaculizar la acción de la justicia.

Sin duda, la persecución de la piratería —incluida su fase preparatoria— es una actividad de equipo, que requiere de tiempo y de otros recursos cuando se pretende llevar a cabo con seriedad y convicción. Por tanto, la medida y proporción de los esfuerzos y recursos destinados a perseguirla, en general estarán determinadas por el valor económico de la marca, concepto este último que no hay que confundir con ventas (o desvío de clientela), que es sólo uno de los factores que sirven para determinar cuándo debe perseguirse una de las distintas manifestaciones de la piratería. Por otra parte, el desvío de clientela no siempre se encuentra presente en materia de piratería marcaria. El valor económico del signo va mucho más allá de las ventas que al amparo del signo realice el empresario. Este valor está determinado, además, por el significado que tenga el signo como uno de los bienes inmateriales de la empresa, que en múltiples casos es el punto de apoyo y la columna vertebral de toda una negociación, lo mismo en los mercados nacionales, que en el comercio internacional, trátese de mercados cautivos o en potencia.

En el medio mexicano, la actitud de algunos empresarios para perseguir actos de piratería de los que son víctimas —y la decisión de combatirlos—, no siempre ha sido suficientemente agresiva. Aquí, intervienen múltiples factores de los que por ahora no nos vamos a ocupar. Habrá que mencionar, sin embargo, que cuando se habla de reprimir la piratería marcaria, el empresario va en busca de dos objetivos primordiales. En primer lugar, poner fin a la actividad ilícita que en cualquiera de las manifestaciones de la piratería esté afectando al signo legítimo; y en segundo, la reparación del daño mediante el pago de una indemnización en dinero. Es este último factor el que ha influido de manera significativa en la decisión por parte de las víctimas de piratería marcaria sobre si los hechos ilícitos se combaten o no. Las cosas son así por razón de una tradición legislativa y jurisprudencial mexicana que, en la gran mayoría de los casos, hace teórica la reparación del daño a que se refiere el artículo

214, LIM, cuando señala que 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 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.

La jurisprudencia mexicana ha establecido reglas sumamente estrictas como condición para la reparación del daño mediante el pago de una indemnización en dinero, y en la mayoría de los casos imposibles de cumplir, dadas las exigencias previstas en dicha jurisprudencia para establecer la relación de causalidad entre el daño causado y las actividades de usurpación del signo legítimo.

La dificultad para establecer el nexo antes mencionado, no es propia de nuestros tiempos, como tampoco lo es de nuestro medio. Por el contrario, es dificultad que se presenta en todos los litigios en el mundo de nuestros días y del pasado. Ante dicha situación, quienes han legislado sobre este punto, han reaccionado de distinta manera. Por ejemplo, en algunas legislaciones existe la figura de los "daños estatutarios" fijados por el legislador en favor de la víctima y cuyo monto varía dependiendo de distintas circunstancias previstas en las leyes. En dichos sistemas, basta la comisión del ilícito para determinar el pago del monto de una indemnización en dinero y releva a la víctima de la prueba del nexo de causalidad que hasta hoy exigen los tribunales mexicanos. Dichos sistemas funcionan sobre una doble teoría: la presunción de que efectivamente se ha causado un daño y la necesidad de reprimir efectivamente las actividades de piratería.

Ante la situación imperante en lo que hace a la reparación del daño en el medio mexicano, lo que ocurre es que una vez que el empresario obtiene la desaparición o eliminación del acto de piratería, rara vez continuará los procedimientos tendientes a obtener la reparación del daño. Para todos los efectos prácticos, esta actitud se traduce en una forma de tolerancia a la piratería, ya que la actitud por parte de las víctimas y la tradición jurisprudencial mexicana en este sector son bien conocidas por quienes practican la piratería en nuestro medio y por sus patrocinadores.

Las estrictas exigencias antes reseñadas parecen tomar un giro favorable a las víctimas de piratería marcaria, con la incorporación del daño moral en el artículo 1916 del Código Civil, pues dicho precepto contempla ahora la afectación que una persona sufre en su reputación como un daño moral (el Código no distingue entre persona física y moral). De acuerdo con el artículo 1916, cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, daño este último que se contempla por lo general en la jurisprudencia y que no siempre corresponde en todos sus extremos al daño que se causa a la víctima de piratería marcaria, precisamente por la índole del bien usurpado, como es la de los bienes intangibles de la empresa. El precepto establece que tratándose de daño moral, el monto de la indemnización lo determinará el juez toman-

do en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. El precepto prevé además la publicación de un extracto de la sentencia con cargo al responsable, como ya se acostumbra en otros países en sentencias condenatorias de piratería marcaria.

Si bien la determinación del daño moral conserva la exigencia de acreditar la afectación que sufre una persona en su reputación como consecuencia de un hecho u omisión ilícitos —exigencia que en algunos casos debiera satisfacerse como derivación de una serie de presunciones y presuncionales—, el precepto en cuestión establece claramente que la determinación del monto de la indemnización corresponde al juez, quien deberá fijarlo prudencialmente atendiendo a los criterios que el propio artículo 1916 señala.

No obstante lo anterior, la ausencia de disposiciones expresas en la legislación mexicana que permitan el pago de "daños estatutarios", continúa operando como un estímulo a la piratería y como un desaliento a los propietarios de marcas usurpadas para perseguir a fondo la piratería marcaria de que son víctimas.

Resolución previa de la autoridad administrativa.

El artículo 213, LIM establece que para el ejercicio de la acción penal de los delitos contra la propiedad industrial, incluidos los delitos en materia de marcas, se hace necesario contar con la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial acerca de que los hechos son constitutivos de cada uno de dichos delitos ("... en relación con la existencia de los hechos que pudieran resultar constitutivos del delito de que se trate"). El mismo precepto previene, sin embargo, que tales declaraciones serán formuladas desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que procedan.

Del examen e interpretación del artículo 213, LIM se desprende que estas declaraciones administrativas tienen el carácter de simples opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia especializada en la materia (Dirección General de Desarrollo Tecnológico —Oficina de Marcas—), está facultada para emitir un punto que se presume es respetable, serio y más aproximado a la interpretación de las normas legales relativas a las muy variadas cuestiones conectadas con los derechos sobre patentes y marcas, dado que el personal que compone dicho organismo es de expertos, o, por lo menos, debe serlo[31].

En consonancia con el alcance y naturaleza jurídica de esta clase de resoluciones administrativas, la propia ley, les resta toda posibilidad de que por sí mismas, llega-

(31) David Rangel Medina, *Protección penal de la propiedad industrial en México*, en Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega, Supremo Tribunal de Justicia, Tomo 3, Durango, México 1985, págs. 145.

ran a constituir y declarar un derecho en contra de quienes aparezcan como presuntos infractores. Y como consecuencia de lo anterior, la autoridad administrativa a quien se encomienda el dictado de estas determinaciones, debe contreñirse a establecer desde un punto de vista meramente técnico si los hechos puestos a su consideración, constituyen o no la infracción de derechos prevista por la ley; mas por ningún motivo puede imputar en contra de persona alguna la comisión del delito de que se trate, ni establecer o declarar que tal o cual persona es o no es responsable de dicho delito. Por el contrario, la Secretaría debe limitarse a extender su opinión acerca de si efectivamente es explotada en forma ilegal la patente, el certificado o la marca a que el solicitante de la declaración se refiere. De apartarse de dicha marca que la ley fija, se invadiría por dicha autoridad la esfera del poder judicial, que tiene reservado en forma exclusiva el decidir sobre la responsabilidad penal, previo el ejercicio de las acciones respectivas(32).

Del texto de las citadas disposiciones se infiere que no es menester que la resolución administrativa deba contener declaratoria de culpabilidad, de responsabilidad, es decir, una imputación directa y categórica de tales o cuales hechos punidos por la Ley, al presunto infractor. La opinión administrativa, la opinión técnica, la ilustración al juez penal contenida en este tipo de resoluciones, no es base decisiva ni mandamiento de autoridad, que obligue, que declare en forma categórica que el presunto responsable lo es efectivamente de los hechos que se le atribuyen. Decir que la resolución de la Secretaría tiene únicamente un valor técnico, significa que no está imponiendo gravamen alguno, pues éste solamente podrá imponerse en la sentencia condenatoria del juez penal, como resultado de un juicio que el Ministerio Público debe instaurar contra el presunto infractor, tan luego que la declaración administrativa —requisito de procedibilidad— ha causado estado. Naturalmente que en los juicios civiles o penales, ya que para eso son, el acusado tendrá derecho de presentar pruebas para acreditar que la usurpación no ha ocurrido, pese a lo declarado por la autoridad administrativa. Es decir, la autoridad judicial, bien sea de lo criminal, ya de lo civil, siempre estará en libertad para resolver en sentido contrario: los jueces no están vinculados o ligados por la declaración administrativa de invasión y pueden, por lo mismo, sentenciar absolviendo al señalado como infractor, toda vez que el estudio y valoración de las pruebas rendidas en el juicio pueden muy bien conducirlos a la demostración plena de la inexistencia del delito. Dicho en términos de Derecho procesal: la declaración técnica de invasión de derechos que emite la autoridad administrativa no produce efectos de cosa juzgada(33).

(32) Rangel Medina, *Protección Penal...*, págs. 146-147.

(33) Ibid. El "requisito de procedibilidad" que se exige para perseguir los delitos en materia de marcas ha sido objeto de análisis por las autoridades judiciales, según lo demuestran las tesis que se reproducen en el trabajo de Rangel Medina, *Protección penal...*, págs. 150-152.

A más de cincuenta años de haberse incorporado en la legislación nacional esta condición de procedibilidad para perseguir la delincuencia en el campo de la propiedad industrial en general y en particular de la piratería marcaria[34], la experiencia autoriza a declarar con toda firmeza a los más distinguidos litigantes y defensores de los derechos intelectuales[35] que la institución del "requisito previo" ha sido funesta para una expedita y eficaz impartición de justicia, ya que los engorrosos trámites administrativos y judiciales que implica contar con una decisión técnica firme, entorpecen la acción contra los delincuentes, fomentando su proliferación; opinión que, por lo hasta aquí expuesto, compartimos plenamente.

La averiguación previa.

El artículo 213, de la Ley de Invenciones y Marcas reformada en 1986 establece que para el ejercicio de la acción penal se requiere la previa declaración de la Secretaría, a que antes nos hemos referido. Esta disposición ha existido desde el texto original de la Ley de 1975, esto es, antes de la reforma de 1986. El artículo 213, LIM siempre ha sido claro respecto a los aspectos condicionados a la expedición de la opinión técnica: el ejercicio de la acción penal. Queda pues perfectamente claro que el inicio de la averiguación previa en manera alguna ha estado o está condicionado a la expedición del dictamen de la Secretaría. No obstante esto último, al reformarse el artículo 213, LIM en 1986, se introdujo un texto reiterativo de esta situación, al señalar que el Ministerio Público iniciará la investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales.

Aun cuando en el artículo 213, LIM se hace referencia a la "investigación previa", por ello debemos entender lo que normalmente se conoce como averiguación previa en materia penal, que es la etapa procedimental durante la cual el ór-

(34) Este requisito estaba contenido en términos casi idénticos en el artículo 264 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, la que, a su vez, la heredó de la legislación de 1928, pues la Ley de patentes de ese año instituyó en sus artículos 72 y 92, como requisito indispensable para perseguir a los culpables de los delitos de invasión de patente, la declaración de invasión que debería ser hecha administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial. Y lo mismo ocurrió con la Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de igual fecha, que en sus artículos 59 y 83 estipulaba que en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, sería requisito previo para el ejercicio de la acción persecutoria, la declaración relativa hecha por el citado Departamento. Al conservarse este requisito de procedibilidad en la Ley de 1942, ésta se adicionó con la advertencia de que tal declaración administrativa se dicta desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar de la acción penal que en el caso pueda ejercitarse (Artículo 195), agregado que conserva la ley vigente. Rangel Medina, *Protección Penal...*, págs. 145-146.

(35) Véase Rangel-Medina, *Protección Penal...*, pág. 153.

gano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal. El titular de la averiguación previa es el Ministerio Público[36].

En el nuevo texto del artículo 213 se insiste en el alcance de la exigencia originalmente ahí contenida, en el sentido que la opinión técnica de la Secretaría es una condición que opera exclusivamente para el ejercicio de la acción penal. Siendo la averiguación previa una etapa preporcesal del *procedimiento* que se desarrolla antes del *proceso* penal con la finalidad de preparar el ejercicio de la acción penal[37], no hay duda que la declaración o dictamen de la Secretaría no puede ser condición para el inicio de la averiguación previa, misma que deberá iniciarse en el momento que lo manda el propio precepto: tan pronto como se tenga conocimiento de hechos que puedan tipificar el delito. Es pues claro que durante la etapa en que se ventila el procedimiento administrativo tendiente a la expedición de la declaración (o incluso antes de iniciar dicho procedimiento), el Ministerio Público deberá iniciar la averiguación previa y como parte de esta etapa procedimental, dictar las medidas cautelares a que ahora remite el artículo 213, LIM, incluyendo las previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Medidas cautelares.

El artículo 213, LIM establece que durante la averiguación previa el Ministerio Público podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos penales.

Hay medidas cautelares en el procedimiento civil y en el penal, aun cuando en éste, las mismas ofrezcan ciertas peculiaridades con respecto a aquél. En el ámbito penal dominan las medidas cautelares de carácter personal, esto es, aquéllas que se vuelcan sobre las personas, al paso que en el ámbito procesal civil, en contraste, la mayor importancia corresponde a las providencias asegurativas que se adoptan con respecto a los bienes. Nada de ello significa que en el terreno procesal penal sean desconocidas las medidas cautelares reales, ni que en el procesal civil lo sean las personales. Baste decir que en el terreno procesal penal existen numerosas causas de aseguramiento con respecto a bienes: depósitos, fianzas, hipotecas o embargos; en el terreno procesal civil hay medidas tales como el depósito de personas[38].

(36) Cèsar Augusto Osorio y Nieto, *La averiguación previa*, Editorial Porrúa, 3a. edición, Méxic 1985, pág. 2.

(37) Véase Marco Antonio Díaz de Leòn, *Diccionario de Derecho Procesal Penal y de Términos Usuales en el Proceso Penal*, Tomo I, Editorial Porrúa, S.A., México, 1986, pág. 310.

(38) Véase Sergio García Ramírez, *Derecho Procesal Penal*, Cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 1983, pág. 467.

A la cabeza de las medidas cautelares penales, por su gravedad y dramatismo, figuran la detención y la prisión preventiva, ambas personales, que tienen por sustancia y efecto la privación provisional de la libertad física del inculpado a fin de asegurar que, en su hora, se ejecute la sentencia que recaiga. Detención y prisión preventiva participan de la misma esencia; discrepan sólo en cuestión de grado: la preventiva es más intensa y permanente que la detención[39].

Entre las medidas cautelares previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, cabe destacar las que más adelante se mencionan. En efecto, el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) prevé la aplicación de distintas medidas cautelares. De las ahí previstas, a continuación se presenta una selección atendiendo a un doble criterio. Por un lado, se presentan las medidas cautelares que pueden tener aplicación en un momento anterior al ejercicio de la acción penal, pues esa es la situación prevista en el artículo 213, LIM. Efectivamente, el CFPP contempla otras medidas precautorias que no se tratan aquí, por corresponder a fases posteriores del procedimiento y no a la averiguación previa. En esta selección también ha servido de criterio la relación que las medidas puedan tener con los delitos de piratería marcaria, tomando en cuenta la naturaleza de los mismos y la efectividad de la medida. Dicha selección —acompañada de comentarios aplicables a algunas de las reglas para la práctica de diligencias asociadas con una averiguación previa— tiene pues un carácter meramente ilustrativo de las medidas cautelares que pueden aplicarse durante la averiguación previa. En esta selección se presenta un ejemplo tanto de las que recaen sobre bienes, como de las que tienen carácter personal.

Reglas especiales para la práctica de diligencias en la averiguación previa.

De conformidad con lo que dispone el artículo 123 CFPP (Capítulo II —Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía judicial— del Título Segundo —Averiguación Previa—), inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar diligencias de policía judicial, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo, y en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito. Lo mismo se hará

(39) Ibid.

tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior (artículo 123, CFPP), se procederá a levantar el acta correspondiente, en los términos previstos en el artículo 124, CFPP.

En el terreno de las medidas personales, el artículo 133 bis, CFPP señala que cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de treinta días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio Público. El juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.

Aseguramiento de objetos.

El aseguramiento es la medida cautelar que decreta el juez o el ministerio público, para impedir que se oculten o pierdan los objetos relacionados con el delito y que sean necesarios o tengan relevancia para el proceso. El aseguramiento se efectúa mediante el secuestro y depósito que se hace de los objetos, bajo la responsabilidad de la autoridad que lo dicte[40]. Al efecto, el artículo 181, CFPP (contenido en el capítulo II —Huellas del delito. Aseguramiento de los instrumentos y objetos del mismo— del Título Quinto —Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción—) establece que los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquéllos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se las describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.

Por su parte, el artículo 182, CFPP dispone que las cosas inventariadas conforme al artículo 181, CFPP, deberán guardarse en lugar o recipiente adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las precauciones necesarias para asegurar la conservación o identidad de esas cosas.

(40) Díaz de León, op. cit., pág. 239.

Asimismo, el artículo 180, CFPP indica que para la comprobación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y sus auxiliares, la Policía Judicial y los tribunales, gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho[41].

La marca notoria.

Hasta este momento nos hemos ocupado de comentar situaciones fácticas y legales aplicables a la piratería marcaria en general. Sin embargo, uno de los campos en que mayores estragos ha hecho la piratería es el de la marca notoria, al que si bien le son aplicables en una buena parte los comentarios y textos legales hasta aquí expuestos, la naturaleza especialísima de dichos signos ha justificado el desarrollo de un régimen especial para su protección. De estas cuestiones pasamos a ocuparnos.

Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la OMPI[42], el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un gran prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos..

(41) Si bien parece saludable haber incorporado al artículo 213, LIM la "aclaración" en el sentido que se ha venido comentando, la reforma carece de la pretendida novedad que en algunos medios se ha dicho reviste. La posibilidad de aplicar medidas cautelares o precautorias en la persecución de ilícitos marcarios, trátese de materia civil o criminal, es una cuestión bien conocida en el derecho marcario mexicano, que si bien fue "ocultada" por los autores de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, el hecho es que su predecesora, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (LPI), era rica en estos conceptos. Para ello basta revisar el texto de disposiciones como las contenidas en los artículos 265, 266, 267, 268, LPI y otros, que preveían el aseguramiento de los objetos, nombramiento de depositarios, adjudicación de productos revestidos con la marca ilegal, entrega de las marcas e instrumentos del delito al dueño de la marca, etc., disposiciones todas estas eliminadas en la ley vigente por el legislador de 1975. Un auténtico deseo de reprimir la piratería marcaria en México debe incluir la revisión de la legislación actual partiendo de los esquemas previstos en la abrogada ley de la propiedad industrial de 1942, como un mínimo, y tomando en cuenta las tendencias modernas que a estos fines se conocen en el derecho comparado contemporáneo.

(42) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial* (Proyecto de memorándum revisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23.

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas(43).

Así, por Decreto de 27 de noviembre de 1986 el Congreso de la Unión reformó la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar en vigor a partir del 17 de enero de 1987(44). En este decreto se han incluido modificaciones al sistema que anteriormente regulaba la protección de las marcas notorias en México. Bajo el antiguo sistema, la protección de las marcas notorias generalmente se obtenía a través de la aplicación del artículo 6 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial —de la que México es miembro desde el año de 1903— y con apoyo en precedentes administrativos y judiciales en los que las autoridades mexicanas aplicaron esta disposición en casos concretos que involucraban el reconocimiento de la notoriedad de la marca como fuente de derechos(45).

Por muchos años este sistema permitió a los propietarios de marcas notorias, así como a los litigantes y a las autoridades en general reprimir diversos actos de piratería de marcas notoriamente conocidas en México a través de la autoaplicación del artículo 6 bis de la Convención de París(46). A pesar de esto último, no todos los tribunales que han conocido de este tipo de negocios han estado de acuerdo en prote-

(43) Ibid.

(44) Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

(45) Diario Oficial de la Federación de 17 de septiembre de 1903 (Acta de Bruselas); de 30 de abril de 1930 (Acta de La Haya); de 18 de julio de 1955 (Acta de Londres); de 31 de diciembre de 1962 (Acta de Lisboa); y de 27 de julio de 1976 (Acta de Estocolmo).

(46) Artículo 6 bis (Marcas: marcas notoriamente conocidas) (1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. (3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

ger las marcas notoriamente conocidas a través de la aplicación del artículo 6 bis, pues con anterioridad a las reformas llegaron a dictarse decisiones aisladas en virtud de las cuales se desconocía el carácter autoaplicativo de esta disposición del Convenio de París, lo que podría interpretarse como un antecedente de las reformas a la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos.

A continuación se presentan los antecedentes que han llevado a las autoridades mexicanas a proteger las marcas notoriamente conocidas en nuestro país, seguidas del examen de las nuevas disposiciones que regulan la protección de las marcas notorias bajo la Ley de Invenciones y Marcas.

El compromiso del Estado Mexicano de proteger las marcas notorias

El compromiso del Estado mexicano consistente en proteger las marcas notoriamente conocidas ha existido por más de cincuenta años desde la ratificación por parte del Ejecutivo[47] y la promulgación[48] de la Revisión de la Haya al Convenio de París. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las Revisiones de Londres y de Lisboa[49] fueron posteriormente adoptadas por el Estado mexicano. En esta última Conferencia, el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca que entre en conflicto con otra marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca[50].

Las decisiones más notables que se han dado en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos[51]. La regla del caso BULOVA fue adoptada posteriormente en otros juicios que involucraban marcas notorias como G.E., CADILLAC, SEARS, SINGER, SPRITE, GUERLAIN, CHANEL, ETC[52].

(47) 22 de marzo de 1929 (sujeta a la previa aprobación del Senado que tuvo lugar el 19 de diciembre de 1928). Véase David Rangel Medina, *Tratado...* pág. 64.

(48) 14 de marzo de 1930. Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1930.

(49) En que el artículo 6 bis fue modificado. G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra, 1969, pág. 97.

(50) Véase supra nota 45. Véase también *ibid.*

(51) Gaceta de la propiedad industrial, noviembre de 1950, pág. 1489.

(52) Véase David Rangel Medina, *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*, en Actas de derecho industrial, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60.

La prohibición de registrar marcas notorias.

El nuevo artículo 91, XIX de la Ley de Invenciones y Marcas establece lo siguiente:

> "Artículo 91.- No son registrables como marca:
>
> Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

Debe anotarse desde ahora que los efectos de la nueva fracción XIX no se limitan a obstaculizar el registro de marcas notoriamente conocidas en favor de personas no autorizadas. Efectivamente, el artículo 91, XIX contempla genéricamente la materia registrable y no registrable. Sin embargo, es con referencia al artículo 91 que otras situaciones marcarias deben ser resueltas. El análisis que más adelante se presenta, se hace en el contexto de los criterios aplicables para la determinación de la registrabilidad de los signos, pues en ese contexto fue concebida la nueva fracción XIX, pero de ello no se sigue que tales criterios sean de aplicación exclusiva a los exámenes que debe practicar la Oficina de Marcas para determinar la registrabilidad de las marcas, ya que en lo sustantivo la aplicación de tales criterios se extiende a otros casos en que tenga importancia establecer si una marca debe gozar o no de las prerrogativas legales propias de los signos notorios como son las reclamaciones por uso indebido de la marca y las impugnaciones de registros espurios.

El texto del artículo 91, XIX contempla dos nociones básicas propias de la doctrina de la marca notoria: las excepciones al principio de la territorialidad y al principio de la especialidad, principios que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios[53].

(53) En este trabajo no se discuten las peculiaridades propias de la no aplicación de los principios de la especialidad y de la territorialidad y las formas de conciliar estas excepciones con la aplicación de los principios tradicionales del derecho marcario. Estos aspectos han sido discutidos durante los últimos cuarenta años lo mismo por autores nacionales que extranjeros, sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo en estas materias. Véase por ejemplo Stephen P. Ladas, *International Protection of well-known Trademarks* en Trademark Reporter. Vol. 41. Pág. 661; Paul Roubier, *Le droit de la propriété industrielle II*, Editions du Ecueil Sirey, 1954, pág. 564; Yves Saint-Gal, *Concurrence deloyale et concurrence ou agissements parasitaires* en R.I.P.I.A., 1956, pág. 73 y *La protección de las marcas notorias en el derecho comparado* en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (r.m. de la P.I.A.) (Estudios de propiedad industrial y derecho de autor en homenaje a Stephen P. Ladas), 1973, pág. 387; David Rangel Medina, *Tratado...* op. cit. pág. 35; Hoffman y Brownstone, *Protection of Trademark Rights Acquires by International Reputation Without Use or Registration* en Trademark Reporter. Vol. 71, pág. 1; Ernesto Aracama Zorraquín, *La piratería de marcas ante los tribunales argentinos,* r.m. de la P.I.A., enero-junio 1966, Año IV, Núm. 7, págs. 107-120; Fernández Novoa, *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca* en Revista de Derecho Mercantil, Vol. 112, 1969, pág. 183; Pinto-Coelho, *A Protetao Da Marca Notoriamente Conhecida* eo Congreso de Bruxelas de 1954 AIPPI, XXXL Boletim Da Facultade de Direito 2 Universidade de Coimbra, Portugal, pág. 1; etc., etc.

La excepción al principio de la territorialidad se aprecia en el texto en tanto no se exige la existencia de un registro marcario (o de una solicitud en trámite) como un requisito para objetar el registro de la marca. Por esta razón, si el registro es objetado con base en la fracción XIX, esta objeción no deberá realizarse durante la práctica del examen de novedad, pues como regla general estas objeciones deben apoyarse en la existencia de un registro marcario o de una solicitud en trámite(54). Por tanto, la oportunidad para objetar un registro con base en esta fracción será durante la práctica del examen administrativo que debe practicarse con anterioridad al examen de novedad(55). El examen administrativo se compone de dos fases: examen administrativo propiamente dicho (de forma) y examen de lo registrable (de fondo)(56). Durante la práctica del examen de lo registrable (también llamado examen administrativo de fondo) la autoridad administrativa examina la registrabilidad intrínseca del signo (en contraste con la evaluación de la registrabilidad del signo al ser confrontado con otros previamente depositados, de lo que el examinador se ocupa en el examen de novedad).

La excepción al principio de la especialidad es adoptada en la fracción XIX, pues la autoridad puede objetar el registro no sólo cuando "los mismos o similares productos o servicios" estén involucrados, sino también cuando "sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error". Esto implica que aun cuando no haya un parecido o identidad entre los productos o servicios a que se aplica la marca notoria y los que se pretenden amparar con el registro, la autoridad administrativa está facultada para objetar el registro cuando considere

(54) Artículo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas (L.I.M.).

(55) Artículo 105, L.I.M., pero véase también el artículo 109, L.I.M. que establece que "Hasta antes de requerir el pago de derechos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar al interesado cualquier requisito u obstáculo para el registro, derivado de los exámenes a que se refieren los artículos 103 y 105 de esta ley o por causa superveniente". Presumiblemente esta disposición no sustituye las reglas analizadas en lo que se refiere a la oportunidad para practicar los exámenes a que está sujeta toda solicitud de registro de marca. Todo parece indicar que esta nueva disposición fue introducida en la Ley para remediar posibles situaciones de verdadera inadvertencia, falta de información o error por parte del examinador al momento de practicar los exámenes correspondientes. La ambigua redacción de este artículo abre la posibilidad de que el caso de excepción ahí previsto sea interpretado en términos amplios pues la Ley no establece de modo expreso que el artículo 109 será aplicado en casos de excepción. Sin embargo, la evidente "contradicción" entre esta disposición y las reglas ya analizadas relativas a la forma como deben ser practicados los exámenes correspondientes indica que se trata de una disposición de excepción que de ninguna manera sustituye el procedimiento previsto en los artículos 103 a 107. Así las cosas, es de pensarse que esta excepción será aplicada en los casos aquí previstos y particularmente tratándose de solicit antes sin derecho a la marca como es el caso del solicitante de mala fe. La aplicación de esta disposición al solicit ante de buena fe, es decir al genuino propietario de la marca, únicamente acarreará inseguridad jurídica por la arbitraria aplicación de un tratamiento que no corresponde a quien si tiene derecho a la marca.

(56) La realidad es que se trata de tres exámenes distintos; esta subdivisión del examen administrativo se hace para armonizar la realidad de las cosas con la forma como fueron redactadas estas disposiciones adjetivas en donde sólo se hace referencia a dos exámenes.

v.gr. que, no obstante estas diferencias, la notoriedad de la marca puede extenderse a productos o servicios distintos en grado tal que la adopción del signo por un tercero no autorizado pueda inducir a error en relación con el origen de la mercancía o de los servicios.

Debe hacerse notar que no son los productos o servicios los que son "susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error", como lo sugiere la redacción de esta fracción, sino la presencia de la marca notoria en tales productos o servicios aun cuando éstos sean distintos a los que se ha aplicado la marca notoria por su legítimo propietario. De cualquier forma y en vista de esta aparente ambiguedad en la redacción de la fracción XIX, de ello ha resultado la posibilidad de interpretar las alusiones que ahí se hacen a la confusión en relación con la marca notoria y no necesariamente con los productos o servicios.

La nueva fracción XIX contempla aspectos no previstos en el artículo 6 bis del Convenio de París como son las referencias hechas a las marcas de servicio y la alusión indirecta a productos y servicios distintos de los amparados por la marca notoria. Ya la jurisprudencia y la doctrina han favorecido la aplicación de las reglas de excepción (a los principios de la territorialidad y de la especialidad) en una y otra de las dos situaciones no previstas de modo expreso en el artículo 6 bis, a veces en combinación con el artículo 10 bis del Convenio relativo a la represión de la competencia desleal; sin embargo, las referencias a estas dos situaciones en el nuevo texto pueden considerarse un acierto del legislador, pues con ello se eliminan las discusiones que el silencio del artículo 6 bis en estos aspectos pudiera provocar.

La referencia implícita a productos y servicios diferentes se justifica ya que algunas veces es posible que se induzca en confusión a los consumidores aun en el caso que una marca notoriamente conocida sea utilizada, por una empresa distinta de su legítimo titular, para productos totalmente diferentes de aquéllos para los que éste la utiliza. En estos casos corresponde tomar en cuenta el poder y el prestigio de la marca fuera del ámbito en que compite. Si la manera en que se ha comercializado la marca (por ejemplo, mediante una amplia publicidad y una vasta distribución geográfica durante un tiempo prolongado) y la calidad que se atribuye al producto o al servicio marcado han llevado a los consumidores a asociar la marca con determinada procedencia y nivel estable de calidad más que con ningún tipo concreto de producto o servicio, el uso no autorizado de la marca notoriamente conocida —independientemente de la semejanza de los productos o servicios de que se trate— puede inducir en confusión a los consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente también de su calidad. Asimismo, interesa a los consumidores estar protegidos contra tal confusión. Aun en casos en que sea poco probable que el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para bienes o servicios diferentes cause confusión, tal utilización podría eventualmente diluir la originalidad, carácter distintivo y prestigio de la marca notoriamente conocida. La protección contra la dilución de una marca notoriamente conocida interesa evidentemente a su

titular. Sin embargo, también el consumidor tiene interés en que tal dilución no reduzca el valor informativo de las marcas notoriamente conocidas[57].

¿Qué constituyen productos o servicios iguales o similares y "marcas notoriamente conocidas"?

El artículo 91, XIX establece claramente que la determinación sobre si una marca debe considerarse notoriamente conocida en relación con los mismos o similares productos o servicios es una cuestión que debe ser establecida por la Secretaría. También es claro que esta determinación no debe hacerse arbitraria y subjetivamente por parte de la autoridad. Efectivamente, a las autoridades competentes de nuestro país incumbe determinar qué son "productos idénticos o similares" a los efectos de los artículos 6 bis y 91, XIX, si una marca de fábrica o de comercio es susceptible de crear confusión con otra marca notoriamente conocida, y si una determinada marca es "notoriamente conocida" en el país. Sin embargo, el factor decisivo para determinar si el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida puede crear confusión deberá ser la impresión general que cause sobre el consumidor medio de cada época y lugar. Análogamente, el que una marca sea "notoriamente conocida" debe depender de la imagen y reputación que tal marca tenga en la mente del consumidor en ese lugar y momento. Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida no es tanto su capacidad intrínseca de distinguirse como la medida en que se distingue efectivamente. Esto depende de muchos factores, tales como el tiempo que lleve utilizándose la marca en general o su asociación con determinado producto o servicio de calidad reconocida. Con la amplitud del actual sistema internacional de publicidad y de comunicaciones, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida en un país incluso antes de ser utilizada en él. Habida cuenta de este hecho, la base esencial de la protección de una marca notoriamente conocida es el prestigio de tal marca y no necesariamente su utilización en el país[58].

Con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a la Ley las siguientes marcas aplicadas a productos distintos habían sido reconocidas como merecedoras de la protección prevista en el artículo 6 bis del Convenio de París: G.E. aplicada a aparatos eléctricos (clase 21) y a equipo de plomería (clase 13)[59]; CADILLAC apli-

(57) Véase WIPO, *The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers*, WIPO, Ginebra, 1983, pág. 21. Véase también el artículo 3 (1) (d) de la Ley de Marcas de Hungría (Acta No. IX de 1969) que establece que "...(1) una marca no será objeto de protección marcaria: (d) cuando sea igual o parecida en grado de confusión a una marca propiedad de un tercero que sea notoriamente conocida en el país, aun cuando la marca no esté registrada en el país", BIRPI, Industrial Property, No. 1, Ginebra, enero de 1970, pág. 181. Debe destacarse la ausencia de referencias a "los mismos o similares productos o servicios" en esta disposición.

(58) WIPO, *The Role...*, op. cit., pág. 20.

(59) Gaceta de la Propiedad Industrial, enero de 1955, pág. 154.

cada a automóviles (clase 19) y a vestuario (clase 39)[60]; SEARS aplicada a perfumes y cosméticos (antigua clase 6) y a vestuario (clase 39)[61]; GUERLAIN aplicada a perfumes y cosméticos (antigua clase 6) y a vestuario (clase 39)[62]; OMEGA aplicada a relojes (clase 27) y a maquinaria y herramientas (clase 23)[63]; MARLBORO aplicada a productos del tabaco (clase 17) y a vestuario (clase 39)[64]; CHANEL aplicada a perfumes (antigua clase 6) y a vestuario (clase 39)[65]; etc. Asimismo, las siguientes marcas aplicadas a los mismos productos han sido reconocidas como merecedoras de la protección del artículo 6 bis: BULOVA aplicada a relojes, SPRITE aplicada a bebidas refrescantes, etc.

Procedimientos de nulidad contra registros de marcas notoriamente conocidas indebidamente obtenidos.

En la práctica registral se presentan situaciones que involucran solicitantes de registros de marcas notoriamente conocidas sin contar con el consentimiento de su legítimo dueño. En situaciones como éstas el examinador deberá objetar y en definitiva negar el registro de la marca solicitado sin la aprobación del dueño. Sin embargo, el examinador no va a proceder de este modo en todos los casos. Puede ocurrir que la notoriedad de la marca no se extienda más allá del círculo comercial o industrial en el que efectivamente la marca es notoriamente conocida y sin embargo no lo es para el examinador. En casos como éste, el examinador no objetará el registro y como en nuestro país no existen procedimientos de oposición, el registro será otorgado a quien no tiene derecho a él.

El remedio para este tipo de situaciones lo encontramos en el procedimiento de nulidad previsto en el artículo 147, fracción I de la Ley:

> "Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:
> I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la época de su registro.

Por tanto, si el registro fue concedido en violación de lo dispuesto por el artículo 91, XIX se habrá producido una violación a la Ley, obteniéndose así el derecho sustantivo en favor del legítimo dueño de la marca para impugnar el registro indebida-

(60) r.m. de la P.I.A. No. 2, 1963, pág. 320.
(61) Gaceta de la Propiedad Industrial, agosto de 1955, pág. 1413.
(62) Resolución de 11 de noviembre de 1981. Véase Rangel Medina, *La protección*... op. cit., pág. 52.
(63) Véase Rangel Medina, *La protección*... op. cit., pág. 48.
(64) Gaceta de Invenciones y Marcas, diciembre de 1982, pág. 559.
(65) Hilel Tawil Penhos, 270/84 (Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 12 de septiembre de 1984).

mente obtenido. La acción de nulidad fundada en la fracción I del artículo 147 puede intentarse en cualquier tiempo.

Aun cuando la base lógica para impugnar el registro de una marca notoria surge de una violación al artículo 91, XIX, habrá casos en que resulte prudente reforzar la impugnación en una violación directa al artículo 6 bis del Convenio como fundamento complementario de la acción. La causal de nulidad como consecuencia de la violación a lo estipulado en el artículo 6 bis del Convenio deberá buscarse en el texto de la fracción XVII del artículo 91 de la Ley que prohibe el registro como marca de "las denominaciones o signos que, conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar". En virtud de lo establecido en este texto, es claro que al concederse un registro marcario en contravención de las reglas contenidas en el artículo 6 bis se estará violando el texto de la fracción XVII del artículo 91 de la Ley con lo que se obtiene el acceso a la causal de nulidad prevista en el artículo 91, XIX.

Sin invocar violaciones al artículo 6 bis también es concebible obtener acceso a la causal de nulidad prevista en el artículo 147,I alegando una violación a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 91 que prohibe el registro como marca de "las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, *origen,* componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar". Teniendo presente el espíritu de las disposiciones que tienden a reprimir el registro y el uso de marcas notorias por persona no autorizada, entre otras cosas para evitar confusiones y engaños en cuanto a la procedencia u origen de la mercancía o de los servicios, parece sensato concluir que el impugnante del registro también tiene a su disposición las violaciones a la fracción XVI para obtener el acceso a la nulidad del registro con base en el artículo 147, I de la Ley.

La represión del uso no autorizado de marcas notorias.

La prohibición de registrar marcas notorias por persona distinta a su legítimo dueño lleva consigo la prohibición de usar dichas marcas por parte de quien no tiene derecho a ello.

La represión administrativa del uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas se encuentra en el artículo 210 b), VIII de la Ley:

> "Artículo 210.- Son infracciones administrativas:
> 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:

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones... XIX del artículo 91 de esta Ley".

A nivel administrativo las infracciones previstas en el artículo 210 de la Ley pueden ameritar la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 225 de la Ley:

"Artículo 225.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.
II. Clausura temporal hasta por noventa días.
III. Clausura definitiva.
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en el título octavo de la Ley[66]. En casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su modo exceda del triple máximo fijado en el artículo 225. Se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada[67].

Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda. Será procedente 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. El arresto, en los casos de persistencia en la infracción[68].

(66) Artículo 226 L.I.M.
(67) Artículo 227 L.I.M.
(68) Artículo 228 L.I.M.

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta: el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones económicas del infractor; la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados[69].

En la Ley se establece que si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 b) (o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211), el inspector asegurará la mercancía o productos "con los cuales se cometan dichas infracciones (o delitos)", levantando un inventario de los mismos y designando depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, la mercancía se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Si más del treinta por ciento de la mercancía que se expende en un establecimiento da lugar a la comisión de una infracción se procederá a la clausura temporal[70].

La Ley señala que las sanciones resumidas en los párrafos anteriores pueden ser aplicadas por la autoridad despues de haber verificado la comisión de alguna de las violaciones a la Ley antes referidas. Sin embargo, la Ley no faculta de modo expreso a la autoridad administrativa a expedir órdenes de carácter coercitivo por virtud de las cuales se prohiba el uso (v.gr. marcar, vender, distribuir, poner en venta, poner en circulación, etc.) de la marca. Si bien la Ley no incluye disposición expresa en este sentido, el texto de la fracción I del artículo 225 contiene una base indirecta que eventualmente puede facultar a la autoridad administrativa a emitir órdenes restrictivas de carácter coercitivo al establecer "...En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra *sin que se obedezca el mandato respectivo*". La Ley no es explícita en cuanto al origen del "mandato respectivo", es decir, si éste puede provenir de la propia autoridad administrativa, o bien de las autoridades judiciales. Como el artículo 225, I forma parte de un grupo de disposiciones que se refieren de modo general a los procedimientos y criterios que deben seguirse por la autoridad administrativa para la imposición de sanciones, es concebible que esta disposición sea interpretada como facultando a la autoridad administrativa a emitir las órdenes del tipo de las que aquí se han venido mencionado. De cualquier forma, las facultades derivadas de una interpretación como la que aquí se presenta tendrían que ser muy limitadas.

No obstante lo anterior, al estar facultada la autoridad administrativa para imponer sanciones después de tener conocimiento de las violaciones a la Ley ya mencionadas, se ha intentado obtener efectos que se aproximan a los que resultan de una orden de carácter coercitivo proveniente de las autoridades judiciales. De cualquier

(69) Artículo 229 L.I.M.
(70) Artículo 223 bis L.I.M.

modo, la efectividad de las sanciones administrativas dependerá, entre otras cosas, de la severidad de las mismas y de la oportunidad para aplicarlas por parte de la autoridad administrativa. Por tanto, en lo general, la expedición de órdenes o mandatos por virtud de los cuales se obligue a los infractores a descontinuar el uso de una marca, deberán buscarse por conducto de las autoridades judiciales con apoyo en las reglas contenidas en los artículos 1910 y 1915 del Código Civil[71] y en las que reprimen específicamente estas conductas en la ley especial.

Observaciones finales.

Con frecuencia se pierde de vista que la piratería marcaria no es sino una manifestación de lo que se conoce como el crimen organizado de una "industria" que dispone de múltiples recursos materiales y de otro tipo, para conservar y fomentar un negocio que hasta hoy les ha sido muy rentable. Por un lado, la industria de la piratería, por definición, no realiza inversión alguna en crear un signo distintivo. Por su propia naturaleza, quien se vale del signo ajeno aprovecha el prestigio de que ya goza la marca del vecino como resultado de todo género de esfuerzos e inversiones encaminadas a imprimirle al signo un carácter verdaderamente distintivo y eficaz; de modo que en este aspecto el usurpador de marcas no sólo se apropia del prestigio ajeno, sino que ahorra fuertes cantidades de dinero que de otra forma tendría que invertir en el signo[72]. Por ello, el concepto de piratería aplicado a la usurpación de signos distintivos, debe tener un sentido muy específico. Lejos de corresponder a la noción romántica que se tiene del pirata que buscaba el peligro y la aventura en los mares afrontando siempre los riesgos de este tipo de empresas, el pirata de marcas es un criminál oportunista que en la mayoría de los casos actúa tras el anonimato, con modos de proceder muy distintos a los del pirata legendario.

(71) El artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal establece: "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima"; y en 1915: "La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. (...)". En lo substancial estas disposiciones son equivalentes a los artículos 1382 y 1383 del Código Civil francés en los que se ha apoyado la represión de actos de competencia desleal. Técnicamente no debe existir impedimento en nuestro medio para apoyar una reclamación por actos de competencia desleal en los artículos 1910 y 1915 del Código Civil. Véase Kaplan y Brown, Copyright, *Unfair Competition, and Other Topics Bearing on the Protection of Literary, Musical, and Artistic Works*, The Foundation Press, 1978, pág. 726. Véase también Robert Plaisant, *La acción de competencia desleal en el derecho francés* en r.m. de la P.I.A., No. 31-32, pág. 91, y Horacio Rangel Ortiz, *Mesures contre la contrefacon des produits de marque*, AIPPI, Annuaire 1986/III, Edité au nom de l'AIPPI par J. David MEISSER, Klosters (Suisse), Zurich 1986, pág. 190.

(72) Por ejemplo, durante el periodo que va de 1982 a 1988, se invirtieron más de 20 millones de dólares por concepto de publicidad en Estados Unidos y en México en relación con la marca CARTIER.

Parece muy severo afirmar que en toda sociedad que permita la competencia, deberán esperarse actos de competencia ilícita, lo que sugiere que la piratería marcaria es un mal social con posibilidades de erradicar solamente en la teoría. Si la piratería marcaria existe, ello se debe a que dicha actividad representa una fuente de importantes dividendos para quienes la practican. Por ello, en la medida en que las diferentes personas que tienen una responsabilidad en la represión de la piratería marcaria actúen conjuntamente para combatir tales actividades, en esa medida la piratería marcaria comenzará a dejar de ser un negocio fácil para los usurpadores, quienes por su propia naturaleza parasitaria se irán alejando de la piratería en tanto que esta actividad ya no sea tan rentable con los mismos recursos. Efectivamente, la piratería marcaria es un negocio que ha sido practicado y defendido por sus protagonistas con una tenacidad digna de mejor causa. Por ello, su efectiva represión habrá de lograrse no sólo con leyes modernas y apropiadas para combatirla, sino sobre todo con la actitud que contra la piratería adopten empresarios, abogados, funcionarios administrativos, jueces, legisladores y el público en general.

Resulta paradójico que precisamente en la época en que comenzaban a manifestarse las más agudas representaciones de la piratería marcaria en los niveles nacional e internacional, esto es a mediados de la década de los setenta, se hayan eliminado disposiciones del sistema mexicano de propiedad industrial, que si bien no estaban a la altura de las necesidades ya existentes y las que más adelante se presentarían para combatir a la piratería, puede afirmarse como una proposición muy general que contenían el mínimo deseable para las necesidades de la época. Al ser abrogada la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 para ser sustituida por la Ley de Invenciones y Marcas, era de esperarse que las disposiciones en comento no sólo fueran conservadas, sino que se tomaran medidas para su refuerzo, dada las características de la época que ya se vivía. Mas las cosas no ocurrieron así. Además de eliminar las disposiciones contenidas en esa ley tendientes a reprimir la piratería, el legislador de 1975 introdujo una serie de ambigüedades y obstáculos en la ley, de los que la industria de la piratería ha venido lucrando durante la vigencia de este código. En 1986 se dijo que el propósito de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas que tuvieron lugar en ese año, era entre otros el de modernizar la ley y adaptarla a las necesidades de la época. Aun cuando todavía parece un poco prematuro juzgar el mérito real de esas reformas, la experiencia y las necesidades actuales autorizan a afirmar que no será con parches, remiendos y maquillajes como se logre la efectiva represión de la piratería. El deseo real de reprimir la piratería en nuestro medio debe pues incluir la revisión de las disposiciones aplicables y la incorporación en nuestro medio de normas legales a la altura de las que se conocen en la literatura jurídica más autorizada, lo que a su vez deberá ser el resultado de estrictos estudios sobre la materia, en los que se vean reflejados los puntos de vista de los tratadistas y comentaristas legales de más autoridad, y no medidas al vapor impuestas de manera improvisada por las circunstancias del momento. Mientras ello ocurre, todos los invo-

lucrados en la represión de la piratería deberán continuar "sacando agua de las piedras", para hacer frente a este mal social, como hasta hoy ha ocurrido. No obstante las imperfecciones del sistema actual para reprimir la piratería en nuestro medio, es de todos sabido que con los limitados recursos de que actualmente se dispone, se han llevado a cabo operativos de importancia que hasta hoy sirven como derrotero para combatir la piratería.

Ciudad de México.
Julio 1989.