

LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL *

Dr. David RANGEL MEDINA **

SUMARIO: 1. *La usurpación de los bienes inmateriales.* 2. *Los derechos de autor.* 3. *Los derechos de propiedad industrial.* 4. *Evolución del sistema mexicano para castigar a quienes infringen las normas sobre la propiedad industrial.* 5. *Características de los primeros códigos de propiedad industrial.* 6. *Técnicas de la ley vigente.* 7. *Delitos previstos por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.* 8. *Penalidad para los delitos contra la propiedad industrial.* 9. *Requisito de procedibilidad.* 10. *Campaña contra los usurpadores de los derechos intelectuales.*

1. LA USURPACIÓN DE BIENES INMATERIALES

Para abordar el tema de los delitos contra la propiedad industrial que me fue asignado, conviene recordar el rubro genérico empleado por el profesor Jiménez Huerta de delito de usurpación de bienes inmateriales, con el cual se abarcan las figuras típicas del delito en materia de derechos de autor y del delito en el campo de la propiedad industrial.¹

2. LOS DERECHOS DE AUTOR

Respecto del primero, según el programa general del Seminario, se ocupan distinguidos colegas en una variedad de aspectos o temas específicos, ya sea por violación de derechos de autor en sentido estricto o

* Texto base de la conferencia pronunciada el 23 de noviembre de 1993 en el auditorio "México" de la Procuraduría General de la República, durante el *Panel de especialistas en los aspectos penales del derecho de autor*, organizado por la Procuraduría General de la República y el Instituto Mexicano de Derechos de Autor.

** Abogado postulante, Doctor en Derecho, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana. Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la UNAM.

¹ JIMÉNEZ HUERTA, Mariano, *Derecho Penal Mexicano*, t. IV, 5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1984, pp. 361 y ss.

también por la infracción de los derechos conexos a los de los autores.

En esa área del derecho intelectual nuestra ley doméstica es la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956 reformada en 1963 y en 1991. También está vigente en nuestro país el conjunto de normas provenientes de diversos tratados internacionales en los que México está comprometido, como el Convenio de Berna, la Convención Universal, el Convenio de Ginebra, la Convención de Roma y otros.²

Asimismo, recordemos que es la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, la autoridad encargada de la aplicación administrativa de dicha normatividad.

3. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cuanto a los derechos de propiedad industrial, igualmente es preciso recordar que los componentes de su sector de creaciones industriales nuevas, son los derechos de exclusividad de carácter temporal reconocidos a través de las patentes, de los registros de certificados de invención, de los registros de los modelos de utilidad y de los registros de dibujos y modelos industriales.

Y que los componentes de su grupo de signos distintivos, son los derechos exclusivos temporales que tienen su fuente en el registro de marcas, en el registro de avisos comerciales, en el registro de usuarios autorizados de denominaciones de origen y en la publicación de los nombres comerciales.

Debe agregarse, ya sea al lado de las creaciones industriales nuevas como aparece en la nueva ley mexicana, o en la parte correspondiente a la represión de la competencia desleal, al secreto industrial.

Por lo que tiene de vinculada con todos estos institutos de la propiedad industrial, considero como componente de la misma la institución del traspaso tecnológico.

De su régimen legal hay que apuntar que en el aspecto nacional es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 la que está vigente en nuestros días, al lado de disposiciones derivadas de tratados internacionales como el Convenio de París para la Protec-

² Para una relación completa de los instrumentos legislativos internacionales sobre derechos de autor vigentes en México, véase RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, núm. 73, 2a. ed. México, 1992, pp. 19 y 20.

ción de la Propiedad Industrial y el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen.³

La autoridad encargada de aplicar administrativamente dichas normas es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El apoyo constitucional de las dos leyes nacionales ya mencionadas se encuentra en los artículos 28 y 89 de la Constitución General de la República.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que es común en los dos campos de los derechos inmateriales, la membresía de México a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

4. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MEXICANO PARA CASTIGAR A QUIENES INFRINGEN LAS NORMAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Un examen de las leyes que han regido la materia muestra que la política para reprimir las infracciones del derecho de propiedad industrial ha seguido una ruta sinuosa, por cuanto que unos textos legales las reputan como delitos y otros como infracciones administrativas.

Así, la primera ley específica sobre marcas⁴ definía como falsificación tanto el uso de marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad estuviese reservada, como la imitación susceptible de provocar confusión con la legalmente depositada (artículo 16), y expresamente establecía que los delitos de falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas señaladas por el código respectivo (artículo 18).⁵

Ya la segunda ley mexicana reguladora de signos distintivos⁶ no remite al código penal para el señalamiento de las penas. Continúa considerando como delito la usurpación marcaria, pero con disposiciones

³ La lista de los textos legales domésticos e internacionales sobre propiedad industrial, también puede consultarse en la obra de RANGEL MEDINA mencionada en la nota 2, pp. 13 y 14.

⁴ Ley de 28 de noviembre de 1889 sobre Marcas de Fábrica.

⁵ Por disposición expresa del artículo 19 de esta ley marcaria quedaban comprendidos en sus disposiciones los dibujos y modelos industriales.

⁶ Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales, expedida el 25 de agosto de 1903.

propias que fijan como castigo prisión y multa o una u otra pena al usuario ilegal de la marca (artículo 18).

Por su parte, la tercera ley sobre signos distintivos⁷ conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas de carácter alternativo para los delitos de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales (artículos 73 a 90).

En cuanto a la usurpación de los derechos consignados en las patentes, nuestras leyes han seguido paralelamente un criterio similar al de las marcas, como lo revelan en primer término la ley de 1890, al disponer que todo lo concerniente *al delito de falsificación de las patentes* “quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal del Distrito Federal”.⁸

En segundo lugar, la ley de 1903 que en sus artículos 48, 49, 51 y 52 fijaba “las penas que se han de imponer a los que infrinjan los derechos que otorga una patente”,⁹ mismas que consistían en prisión, multa o pena alternativa.

Y por último la ley sobre patentes de 1928 que en sus artículos 85 a 101 prevenía y sancionaba con una multa y con prisión o con una u otra de estas penas los delitos de invasión de patente.¹⁰

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIMEROS CÓDIGOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El análisis de los subsiguientes ordenamientos legales, verdaderos códigos agrupadores de todas las reglas de la propiedad industrial, confirma el criterio inestable que ha prevalecido en torno a la naturaleza de las sanciones contra los que atentan contra esa propiedad.

En efecto, la sanción que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para las violaciones a la misma, correspondían en términos generales a la represión de hechos delictuosos. Todas las modalidades que pueden revestir las infracciones al derecho que confieren las patentes, o al derecho que deriva de las marcas registradas, eran califi-

⁷ Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

⁸ Artículo 42 de la Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores.

⁹ Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, cuyo capítulo XI se intitulaba *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*.

¹⁰ Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, en su capítulo XII: *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*.

cadras como delitos. Así también eran considerados otros hechos muy variados, cuya comisión no afecta los derechos de propiedad industrial.¹¹

Una de las más importantes innovaciones de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que reglamentó en México la propiedad industrial, fue el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre dicha materia, tanto a las que afectan el patrimonio de los titulares de derechos, como a las que violan normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas o abusivas en perjuicio de la sociedad en general.

En esta ley se transformó el sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial por otro mixto, consistente en dividir en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones tenidas como administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos. Aquéllas producidas en la imposición de multas, éstas en penas de privación de la libertad.¹²

6. TÉCNICA DE LA LEY VIGENTE

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991,¹³ vigente en la actualidad en México, adoptó el mismo criterio de la ley de 1975 para el castigo de quienes infringen los derechos de propiedad industrial. Referidos a los hechos que vulneran esos derechos la nueva ley también clasifica en dos grupos dichas conductas ilícitas: por un lado establece el catálogo de las infracciones de carácter administrativo¹⁴ cuya comisión se sanciona de modo directo por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con penas consistentes en multa, clausura y arresto administrativo,¹⁵ y por otro

¹¹ Véanse los artículos 240 a 270 que conforman el título VIII de esta ley, denominado *Responsabilidades penales y civiles*.

¹² Los veintidós conceptos de conductas susceptibles de contravenir las normas sobre propiedad industrial se distribuyeron en dos catálogos: el del artículo 210 con las fracciones I a la XII, para infracciones administrativas y el del artículo 211 con sus fracciones I a IX para los delitos. Para un estudio analítico de ambas preceptos, véase RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, pp. 128 a 137, y para un estudio completo de todos los tipos delictivos previstos por el citado artículo 211, ver también RANGEL MEDINA, David, *La protección penal de la propiedad industrial en México*, "Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega", Durango, México, Editorial del Supremo Tribunal de Justicia de Durango", 1985, t. 3, pp. 79 a 160.

¹³ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 27 de junio de 1991.

¹⁴ Están definidas por el artículo 213 a través de once fracciones.

¹⁵ El artículo 214 señala cuáles son esas sanciones.

enumera los delitos. Su inventario aparece en el artículo 223, compuesto de quince fracciones.

7. DELITOS PREVISTOS POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

De un estudio analítico de dicho precepto se puede sacar el verdadero y completo repertorio de los delitos que consigna, los cuales, ordenados en forma lógica y clasificados y distribuidos de acuerdo con el instituto de propiedad industrial que lesionan, a continuación se dan a conocer, identificándolos con las correspondientes fracciones del mencionado artículo 223 que los tipifican.

Patentes

- Invasión por fabricar el objeto patentado: 223-I.
- Invasión por utilizar el proceso patentado: 223-III.
- Invasión por ofrecer en venta o poner en circulación productos patentados, fabricados sin consentimiento del titular: 223-II.
- Invasión por ofrecer en venta o poner en circulación productos elaborados con procesos patentados, sin consentimiento del titular: 223-IV.

Modelos de utilidad

- Invasión de derechos de un modelo de utilidad registrado, por la fabricación de productos amparados por dicho modelo, sin autorización del dueño del registro 223-I.
- Invasión de derechos de un modelo de utilidad registrado, por ofrecer en venta o en circulación productos amparados por dicho modelo, fabricados sin autorización del titular del registro: 223-II.

Diseños industriales

- Invasión de derechos de un diseño industrial registrado, por reproducirlo sin autorización del propietario del registro: 223-V.

Nota: No se prevé como delito el ofrecimiento en venta o la puesta en circulación de productos reproducidos sin consentimiento del dueño del registro del dibujo industrial o del modelo industrial reproducidos.

Secretos industriales

- Revelación de un secreto industrial a un tercero por quien conoce dicho secreto con motivo de su trabajo, sin consentimiento de quien lo guarda y con el propósito de obtener un lucro para sí o para el tercero, o con el propósito de causar un perjuicio a quien guarda el secreto: 223-XIII.
- Robo de un secreto para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un lucro para sí o para el tercero, o con el propósito de causar un perjuicio a quien guarda el secreto o a su usuario autorizado: 223-XIV.
- Uso de un secreto industrial que se conozca por razones del trabajo, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado o que le fue revelado por un tercero ilícitamente, con el propósito de obtener un lucro o para causar un perjuicio al guardador del secreto o a su usuario autorizado: 223-XV.

Observaciones respecto a los delitos sobre secreto industrial

a) En el caso del delito de revelación, la fracción XIII que lo prevé sólo considera como sujeto activo a quien realiza la divulgación y no al tercero que se beneficia con la revelación del *secreto*. . . .

Sin embargo, en la fracción XV que prevé el delito de uso del secreto, sí es considerado como sujeto activo, si quien obtuvo la información de quien le reveló el secreto, la usa para obtener beneficio económico.

Además de incurrir en dicho delito previsto por la fracción XV, dicho tercero será responsable del pago de daños y perjuicios que con el beneficio económico obtenido por el uso del secreto que le fue revelado ilícitamente, cause al dueño del secreto (artículo 86 de la Ley).

b) En cambio, en el delito de robo de secreto industrial (previsto por la fracción XIV del artículo 223) sólo se tiene como sujeto activo de dicho delito a quien se apodera del secreto, sin estipularse nada respecto de quien recibe la información revelada.

Sin embargo, el receptor de la información revelada, será responsable del pago de daños y perjuicios por el beneficio económico que le resulte de la revelación del secreto robado (artículo 86, párrafos primero y segundo).

Marcas

Uso ilegal

- Uso de marca igual a la registrada para distinguir iguales o similares productos o servicios: 223-VI.

Venta de productos con marca ilegal

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de dichos productos o servicios con conocimiento de que la marca se usó sin el consentimiento del dueño del registro: 223-IV.

Falsificación de productos

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada, falsificados: 223-VIII.

Falsificación de marca

- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca registrada después de haberla alterado: 223-IX.

Reincidencia en la imitación

- Usa de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivo de la imitación: 223-X.
- Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, después de haber sido sancionada administrativamente la imitación: 223-XI.

Denominaciones de origen

- Uso de una denominación de origen sin ser usuario autorizado ni licenciatario del usuario autorizado: 223-XII.

Certificados de invención

- El artículo noveno transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 establece que “A los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, les serán aplicables las disposiciones de

dicha ley hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido en el título correspondiente”.

Los delitos relacionados con estos certificados son:

- Invasión por fabricar productos amparados por un certificado de invención sin consentimiento del titular: artículo 211, fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas.
- Invasión por empleo de métodos o procedimientos amparados por un certificado de invención, sin consentimiento del titular: artículo 211, fracción II de dicha ley.

Penalidad: De dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas penas: artículo 212, LIM.

8. PENALIDAD PARA LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción administrativa con motivo de la imitación, prevista en la fracción V del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca imitadora no registrada, después de haber sido sancionada administrativamente la imitación, previstos en las fracciones X y XI del artículo 223 de la misma ley, se castigan con prisión de seis meses a cuatro años y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículo 224, segunda parte, de la ley vigente).

Todos los demás delitos a que se refieren las otras fracciones del citado artículo 223, se sancionan con dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (primera parte del artículo 224 de la ley en vigor).

9. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

Para el ejercicio de la acción penal por la comisión de estos delitos, se requiere un dictamen técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Esta exigencia instaurada desde las leyes de patentes y marcas de 1928, que se conserva por el artículo 225 de la ley en vigor, se considera por algunos especialistas en temas criminales más como un “obstáculo procesal” que como un requisito de procedibilidad.¹⁶

10. *CAMPAÑA CONTRA LOS USURPADORES DE DERECHOS INTELECTUALES*

En los últimos tiempos el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor ha llamado la atención lo mismo de los abogados postulantes especializados en la materia, que de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República y de las Secretarías de Comercio y de Educación.

Tal tendencia ha culminado con la creación de la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectua.¹⁷

¹⁶ Véase, por ejemplo, VELA TREVIÑO, Sergio, *La averiguación previa relacionada con los delitos contra la propiedad industrial. Integración y medidas autelares*, en “Estudios de propiedad industrial”, AMPPI, núm. 3, México, 1991, p. 94.

¹⁷ Véase Acuerdo Presidencial de 10. de octubre de 1993, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 4 de octubre de 1993.