

# LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Jaime ÁLVAREZ SOBERANIS

**SUMARIO:** 1. *Introducción.* 2. *El sistema de la propiedad industrial.* 2.1. *Elementos internacionales del sistema de propiedad industrial.* 2.1.1. *El Convenio de París.* 2.2. *Principales problemas que plantea el Convenio de París a los países en desarrollo.* 2.3. *El proceso de revisión del Convenio de París.* 3. *La propiedad industrial en México.* 3.1. *El diagnóstico.* 3.2. *Políticas de protección en materia de invenciones y marcas.* 3.3. *Políticas regulatorias.* 3.4. *Medidas administrativas.* 4. *La competencia desleal en el derecho de propiedad industrial.* 4.1. *Marcas y competencia desleal: El dilema.* 4.2. *Funciones de marcas.* 5. *La competencia desleal: Definición, elementos y régimen jurídico.*

## 1. INTRODUCCIÓN

Agradezco profundamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas su amable invitación para participar en este ciclo dedicado al análisis de las reformas al derecho mercantil.

Respecto a la situación que guarda actualmente esta rama de la ciencia jurídica, comenta José Agustín Ortiz Pinchetti que hay una “crisis” en el derecho mercantil derivada de la “inmovilidad” de la legislación que ha permanecido sin cambios sustanciales las últimas cuatro décadas por lo que “no responde adecuadamente ante el reto de las nuevas realidades económicas”, pero como las realidades no podían esperar pacientemente la elaboración de un Código de Comercio completo, se han impuesto a través de una serie de nuevas leyes administrativas que han penetrado el ámbito de la actividad mercantil, en abierta contradicción con los principios que nutrieron al derecho clásico.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ortiz Pinchetti, José Agustín, “El poder discrecional en la transformación del derecho mercantil mexicano”, en la *Revista Jurídica*, México, número 9, julio de 1977, pp. 447 y ss.

Es indudable que las actividades mercantiles ocupan un lugar destacado en la sociedad en la que nos ha tocado vivir y como se caracterizan por su dinamismo, es esencial que los ordenamientos jurídicos que las regulan se sometan a procesos de revisión para adecuarlos a las nuevas circunstancias.

Dentro de las múltiples disciplinas jurídicas que forman parte del derecho mercantil, un ámbito importante es el llamado "derecho de la propiedad industrial".

Aquí tendríamos ya una posible controversia. ¿Es el derecho que regula las patentes, certificados de invención, marcas, nombres y avisos comerciales de naturaleza mercantil o se trata de una rama del derecho administrativo? Si se toma en cuenta que todos aquellos elementos forman parte de la empresa o negociación, parece indudable su pertenencia a aquél.<sup>2</sup>

Si se observa como conjunto de disposiciones que regulan relaciones entre la administración pública y los particulares, resultaría obvio su carácter de normas de derecho público y por lo tanto, de signo "administrativo".<sup>3</sup>

El propio maestro Acosta Romero concibe este derecho como una rama autónoma dentro del derecho administrativo.<sup>4</sup>

Otra importante corriente doctrinaria sostiene que esta legislación pertenece al derecho económico. Esta es la que podríamos denominar tendencia "moderna", a la que nos afiliamos gustosamente, aunque sólo fuera por afán de cambio.

Esta nueva rama de la ciencia jurídica se ha despojado del *substratum* ideológico liberal que privilegió la perspectiva de los intereses particulares y en lugar de aquéllos, enfatiza los objetivos de desarrollo económico, autónomo, equilibrado y permanente que los países se han fijado.

No obstante lo dicho, el contenido del derecho económico, disciplina en gestación, no ha sido precisado todavía por la doctrina. Algunos autores opinan que

el contenido del derecho económico está formado por el conjunto de normas jurídicas que se relacionan con los hechos económicos; otros por el contrario, afirman que sólo constituye derecho económico aquel que regula los factores económicos en virtud de normas especiales o de ex-

<sup>2</sup> Mantilla Molina, Roberto, *Derecho mercantil*, 21ª edición, México, Editorial Porrúa, S. A., 1981, pp. 109 y ss.

<sup>3</sup> Acosta Romero, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo*, México, Editorial Porrúa, S. A. 1979, p. 13.

<sup>4</sup> Acosta Romero, *op. cit.*, p. 15.

cepción; y por último, hay quienes sostienen que el verdadero contenido del derecho económico debe encontrarse en las normas jurídicas que permiten la acción del Estado en materias económicas.<sup>5</sup>

En lo que se refiere a estas posturas doctrinarias, parecemos que la más adecuada es la "publicista" y por ello, pensamos que el objeto de regulación del derecho económico es la acción del Estado cuando interviene directa o indirectamente sobre los fenómenos económicos.

La política económica requiere de mecanismos operativos legales que pongan en movimiento a las fuerzas que conforman la sociedad, a fin de lograr determinadas conductas en pos de finalidades y metas económico-sociales. . . Así, la ciencia jurídica, en su expresión económica (derecho económico), instrumenta y da forma concreta a medidas y opciones de política económica.<sup>6</sup>

Cierto que el derecho económico se presenta al observador como una rama de la ciencia jurídica que está en proceso de maduración, por lo que en él coexisten instituciones tradicionales y nuevas, estas últimas, a veces poco estudiadas y mal comprendidas. El derecho económico es el derecho del desarrollo económico, con todas las complejidades que éste involucra.

Para culminar esta reflexión queremos añadir algunos conceptos de Héctor Cuadra cuando afirma que:

La creciente e incontenible actividad del Estado de nuestra época en la vida económica, en la regulación y control de todas las actividades económicas por los diversos sectores sociales y sus intensas y determinantes relaciones económicas internacionales, como uno de los más importantes y de mayores posibilidades de expansión. De ahí la necesidad de un mayor interés en el esfuerzo conjunto de los estudiosos de la ciencia jurídica, de los hacedores de la ley y de los encargados de su aplicación para incorporar en su tratamiento y análisis, bases comunes de entendimiento para su mayor coherencia científica.<sup>7</sup>

El derecho de la propiedad industrial es de antigua prosapia, ya que el sistema que le da origen se "inventa" propiamente el siglo pasado con el propósito fundamental de proteger las invenciones de la "piratería" inter-

<sup>5</sup> Olgún Juárez, Hugo, "Derecho público económico", *Revista de Derecho Público*, Santiago, enero de 1963, p. 86.

<sup>6</sup> Witker, Jorge, "Derecho Económico", *El derecho, Las humanidades en el siglo XX*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, p. 146.

<sup>7</sup> Cuadra, Héctor, "Reflexiones sobre el derecho económico", en el libro de varios autores, *Estudios de derecho económico*, México, número 4 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1977, p. 40.

nacional, recompensando al inventor a través de la concesión de un monopolio y esperando que mediante dicho privilegio se generen más invenciones para beneficio de la comunidad, aunque existen manifestaciones jurídicas previas.

En la actualidad esta función promocional que desde su origen acompaña al sistema de propiedad industrial está siendo cuestionada por diversos autores. Este cuestionamiento constituye una tendencia internacional a la que no ha escapado México.

En efecto, en nuestro país, la Ley de la propiedad industrial anterior, fue promulgada en 1942 y resultaba obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales aunque había cumplido exitosamente sus objetivos, en el sentido de dotar al país de un sistema de protección a las invenciones y marcas que propiciara la industrialización.<sup>8</sup>

No obstante lo anteriormente dicho, también es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, seguía “los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado”, que como comentó José Campillo Sáinz, “ya no resultan valederos y por ello, era necesario expedir un nuevo ordenamiento que regulara los derechos de los inventores y el uso de las marcas de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés social”.<sup>9</sup>

Por otra parte, era necesario hacer congruente la legislación de propiedad industrial con la de transferencia de tecnología y la de inversiones extranjeras con el “fin de eliminar cargas y despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras”.<sup>10</sup> Por ello en 1976, se expidió la Ley de Invenciones y Marcas, que lleva ya 8 años en vigor.

Dentro de las limitaciones que nos impone la brevedad de esta presentación, no podríamos aspirar a llevar a cabo una evaluación de la Ley de Invenciones y Marcas, en lo que toca a determinar si ha cumplido las metas para las que fue creada y si existen deficiencias técnicas que debieran ser objeto de reforma, aunque estamos conscientes de que esta ley, al fin obra humana, es perfectible y sin duda podría ser objeto de revisión para ajustarla a las nuevas circunstancias que vive el país, aunque la coyuntura política no lo aconseja.

<sup>8</sup> Ortiz Pinchetti, José Agustín, “La reforma al régimen de la propiedad industrial”, *Revista Jurídica*, México, número 10, volumen I, julio de 1978, pp. 391 y ss., y Sepúlveda. César, *El sistema mexicano de la propiedad industrial*, 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, S. A., 1981, p. 4.

<sup>9</sup> Campillo Sáinz, José, *Exposición ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión*, de fecha 23 de diciembre de 1975, versión mimeográfica, p. 11.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

Precisamente porque no podemos abordar cabalmente el contenido del derecho de la propiedad industrial, nos hemos propuesto analizar una de sus Instituciones que nos ha parecido de particular importancia, que es la de competencia desleal.

Analizaremos la competencia desleal especialmente en lo que toca a la utilización de signos marcarios, porque es en este ámbito donde el fenómeno muestra una particular virulencia y para no sacar al tema de su entorno propio proporcionaremos algunas nociones básicas previas.

## 2. EL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de la propiedad industrial está integrado por aquellas instituciones clásicas como las patentes y las marcas que pretenden incentivar la creatividad tecnológica y permitir la comercialización de bienes y servicios respectivamente.

El sistema incide en el juego de la competencia entre los productores y prestadores de servicios y los consumidores y de él emana el derecho de la propiedad industrial, al que aludiremos en esta ponencia.

Tres son los ámbitos que hay que distinguir cuando hablamos del sistema de propiedad industrial.

a) Las normas de carácter internacional que se expresan en el Tratado de París que es un "convenio marco" que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y preceptos que deben ser recogidos por las respectivas legislaciones nacionales.

b) Las leyes nacionales de propiedad industrial expedidas por los Estados en ejercicio de su soberanía.

c) El sistema local de administración de los instrumentos de la propiedad industrial (patentes, marcas, etcétera).

La importancia de estas instituciones en los procesos de comercialización de los productos y en el desarrollo industrial es evidente. Es por ello que el Estado mexicano protege a sus legítimos titulares y tiene como objetivo fundamental el que los particulares y el propio Estado, a través de sus empresas, concurren al mercado para ofrecer sus bienes y servicios a los consumidores, dentro de un esquema ordenado, claro y preciso que les permita competir en un plano de igualdad real y efectiva.

Estos tres niveles guardan relaciones de influencia recíproca (interrelaciones) y reciben además el impacto de elementos ajenos al propio sistema y ubicados en el contexto de la estructura donde actúa (extrarelaciones).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Alvarez Soberanis, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*, México, Editorial Porrúa, S. A., 1979, p. 40.

Atendiendo a la forma como el sistema está estructurado, para comprender su operación, es preciso analizar sus diversas vertientes.

## 2.1. *Elementos internacionales del sistema de propiedad industrial*

### 2.1.1. *El Convenio de París*

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1883, es un instrumento jurídico internacional importante, no sólo por la materia que regula, sino porque cuenta con 112 signatarios de los cuales más de la mitad son países en desarrollo (datos a enero de 1982). El Convenio ha sido revisado en varias ocasiones, la última en Estocolmo en el año de 1967 y actualmente se encuentra otra vez en proceso de revisión, ahora para adecuarlo a las necesidades de los países en desarrollo.

México es signatario del Convenio desde 1903 y ratificó la reforma de Estocolmo, según consta en el *Diario Oficial* de la Federación del 27 de julio de 1976.

Los principios fundamentales del Convenio, que originalmente se redactó como un instrumento de protección a los inventores individuales, para estimular su capacidad inventiva, son los siguientes:

A) El principio de "igualdad de tratamiento" establecido en los artículos 2º y 3º de la Convención que consiste en que "los nacionales de cualquier país miembro de la Unión gozarán en todos los otros países miembros de la Unión de las mismas ventajas y los mismos privilegios que otorgan a los nacionales".

B) Las provisiones auto-aplicativas. De ellas, las más importantes son, a juicio de Vaitsos:

i) La sección A del artículo 5º de la Convención que trata de las licencias obligatorias que deben otorgarse cuando las patentes no se utilizan, así como los requisitos para la cancelación y otros temas relacionados con aquéllos, y

ii) El artículo 5º *quater* de la Convención que equipara los privilegios otorgados a las patentes de procedimiento, que han sido usadas en el resto del mundo para manufacturar productos importados por un país, con aquellos privilegios que se otorgan a los procedimientos usados domésticamente para la producción de los correspondientes artículos.

C) Disposiciones de Derecho Internacional Público. Que se refieren al derecho de denunciar el Tratado, mismo que no puede ejercerse sino 5

años después de la fecha de membrecía (artículo 26), y el artículo 19 que establece la prioridad del Convenio sobre otros Acuerdos que pueden ser firmados por los Estados miembros.<sup>12</sup>

El Convenio se integró para la protección de las invenciones y por lo tanto, otorga una gran importancia a los derechos de los titulares de las patentes. Sus principales disposiciones en ese ámbito son:

- a) Principio del trato igual o de equiparación con los nacionales (artículo 2º).
- b) Derecho de prioridad (artículo 4º).
- c) Independencia de las patentes (artículo 4º bis).
- d) Remedios contra el "abuso" de los derechos, licencias obligatorias y caducidad.

Por otra parte el Convenio también contiene disposiciones sobre la competencia desleal.

En este ámbito el Tratado es muy parco, limitándose a establecer en su artículo 10 bis, que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión *una protección eficaz contra la competencia desleal* y acto continuo define esta institución como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

En ese propio precepto y a título enunciativo describe el Tratado algunos actos concretos que deben concebirse como "competencia desleal" y, finalmente en el artículo 10 ter dispone que los países de la Unión establecerán recursos legales para combatir tales actos.

## 2.2. Principales problemas que plantea el convenio de París a los países en desarrollo

No sólo el Tratado de París es obligatorio para nuestro país de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 Constitucional, sino que su filosofía informa al Sistema Nacional de la Propiedad Industrial, en todos sus ámbitos, incluyendo el de la competencia desleal. Por esa razón vale la pena indicar que a partir de la década de los setenta, dicho Tratado ha sido objeto de severas críticas, de las que sintetizaremos algunas de las más importantes.

<sup>12</sup> Vaitos, Constantine, "The Revision of the International Patent System: Legal Considerations for a Third World Position", *World Development*, Oxford, Pergamon Press, abril de 1976, vol. 4, núm. 2, pp. 85-102.

En los países en vías de desarrollo los privilegios creados por el sistema de propiedad industrial, tal como son, no han contribuido ni a estimular las invenciones entre sus propios nacionales, ni a promover la rápida transferencia, la adaptación adecuada, la asimilación y la amplia difusión de las tecnologías importadas.<sup>13</sup>

Múltiples son las justificaciones que respaldan esa conclusión.

El sistema opera solamente para proteger las invenciones y no para promoverlas, así como para autorizar a sus titulares que suelen ser las grandes corporaciones transnacionales, a ejercer los derechos monopolísticos implícitos en la patente.

Ello se debe, entre otras razones, a que "el Convenio quedó cristalizado antes de que la mayor parte de los países en desarrollo se incorporaran a la comunidad internacional y antes de que se reconocieran y tuvieran en cuenta las necesidades y problemas especiales de esos países".<sup>14</sup>

El sistema ha favorecido claramente a los países industrializados. Los datos estadísticos recolectados en el estudio UNCTAD-OMPI, elaborado en 1974, indican que de las 3.500,000 patentes expedidas hasta 1972 el 94% se otorgó a los países desarrollados; del 6% restante, sólo el 1% se ha concedido a ciudadanos de países en desarrollo y además, del total de patentes otorgadas por los países del tercer mundo, entre el 90% y el 95% no se explotan en el territorio de esos países.<sup>15</sup>

En cuanto al principio de "igualdad de tratamiento", resulta evidente que como ha señalado Surendra Patel, "la concesión de tal igualdad en la práctica sirve para fortalecer la ya de por sí fuerte posición de los titulares extranjeros de las patentes".<sup>16</sup>

Gunnar Myrdal sostiene que :

<sup>13</sup> *La función del sistema de patentes en la transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo*. Conclusiones de los expertos a los países en desarrollo. Comisión de Transferencia de Tecnología, Primer periodo de sesiones, Documento TD/B/C.16/12 de fecha 21 de noviembre de 1975, p. 3.

<sup>14</sup> Secretaría de la UNCTAD, *El sistema internacional de patentes: la revisión del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, Documento TD/B/C.6/AC.3/2 de 28 de junio de 1977, p. 6.

<sup>15</sup> Secretaría de la UNCTAD, *La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en vías de desarrollo*, Documento TD/B/AC/11/19 Rev. I de fecha 23 de abril de 1974, Nueva York, Naciones Unidas, 1975, especialmente pp. 38, 39 y ss.

<sup>16</sup> Patel, Surendra J., "The Patent System and the Third World", *World Development*, Oxford, Pergamon Press, Ltd., sept. 1974, vol. 2, núm. 9, p. 8. La traducción es nuestra.

la igualdad de trato sólo tiene sentido cuando las partes a las que se les aplica el tratamiento son en términos generales, iguales, ya que *cuan-do no lo son* la regla de la igualdad otorga a la parte más fuerte mejores condiciones para que pueda ejercer su poder a expensas de la parte más débil.<sup>17</sup>

La crítica fundamental al sistema de patentes "parte del punto de vista de que los privilegios monopolísticos que el comporta, resultan contrarios a los intereses de las economías nacionales de los países en vías de desarrollo".<sup>18</sup>

Lo anterior porque la mayor parte de las patentes están en poder de las empresas de los países desarrollados y han permitido a sus titulares capturar los mercados del tercer mundo, convirtiéndolos en mercados cautivos, lo que a su vez trae como consecuencia que se puedan imponer sobrepuestos a los productos patentados (al eliminar la competencia) o que se impida la fabricación local (patentes de bloqueo) para lograr exportar los artículos en condiciones más favorables.

Es más, el sistema de patentes no sólo no ha facilitado la transmisión de tecnología a los países en vías de desarrollo, sino que la ha obstaculizado. En efecto, en la práctica, cuando se está negociando un contrato de traspaso tecnológico, si el proveedor de los conocimientos técnicos es, además, titular de una o varias patentes necesarias para fabricar el producto objeto del contrato, goza de una posición de negociación mucho más fuerte, pues el adquirente, si desea producir tendrá que acudir a él inexorablemente. Esta situación se refleja en las condiciones contractuales de adquisición de la tecnología; ésta resulta más cara y se le imponen al receptor toda suerte de prácticas comerciales restrictivas. Dígase lo mismo respecto a marcas "famosas".

### 2.3. *El proceso de revisión del convenio de París*

Precisamente por esas razones, entre otras, los países en desarrollo, han insistido en revisar a fondo el sistema para ubicarlo en el contexto de sus propias políticas de desarrollo. Conscientes de esta urgencia, todos los países del mundo han aceptado participar en el proceso de revisión que actualmente se está llevando a cabo en el seno de la Organización Mundial de la

<sup>17</sup> Myrdal, Gunnar, *An International Economy*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1956, p. 58.

<sup>18</sup> Aracama-Zorraquín, Ernesto, "Las patentes de invención en los países de América Latina", *El Foro*, México, octubre-diciembre de 1973, quinta época, núm. 32, p. 54.

Propiedad Intelectual (OMPI), que es un organismo internacional del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de la administración del Tratado.

A principios de la presente década, varios países en desarrollo se inclinaban más bien por la creación de nuevos sistemas de propiedad industrial al margen de los existentes, pero esta actitud ha cambiado y en la actualidad se busca la modificación del sistema imperante.

En el proceso de revisión no se ha visto la necesidad de modificar las disposiciones sobre competencia desleal, pero frecuentemente en los debates se ha mencionado el incremento de la "piratería" internacional en el ámbito marítimo y se ha subrayado que los países deben adoptar medidas al respecto.

### 3. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

#### 3.1. *El diagnóstico*

Contra lo que pudiera pensarse de primera intención, hasta ahora México no ha tenido en la práctica una política coherente en materia de invenciones y marcas.

En la década pasada se modernizó la Ley y parecía que finalmente el país adoptaría la responsabilidad de crear y ejecutar una política de invenciones y marcas, pero no se establecieron los mecanismos institucionales, ni se asignaron los recursos que hubieran sido necesarios para elaborarla y aplicarla.

Ello a pesar de que indudablemente el sistema de propiedad industrial representa un instrumento útil para fortalecer el desarrollo económico de cualquier país, ya que propicia la creatividad industrial al estimular la generación de tecnología.

De hecho, el sistema de la propiedad industrial no ha jugado un papel relevante en el proceso de industrialización del país y su contribución a la modernización del aparato productivo ha sido marginal.

En todo caso en su funcionamiento ha favorecido primordialmente a los detentadores de la tecnología moderna que son las grandes corporaciones transnacionales, sin que pueda predicarse lo mismo respecto del aparato productivo nacional.

Es necesario reglamentar de una manera sana y ordenada el sistema de propiedad industrial en México para obtener de él su máximo rendimiento e incrementar el grado de confianza que inspira entre los particulares, que en la actualidad es reducido.

La utilidad fundamental del sistema de propiedad industrial visto por los particulares, radica en la protección que otorga a los inventores y a los usuarios de las marcas. En el primer caso, se incentiva de manera fehaciente a los inventores y en el segundo su finalidad estriba en identificar, reconocer y distinguir los productos en el mercado, protegiendo así los intereses del público consumidor.

Desafortunadamente estas finalidades no se han alcanzado. Es extremadamente reducido el número de patentes que se otorgan a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y dicha cifra no sólo no ha crecido, sino que se ha venido reduciendo.

Por otra parte, en cuanto a los signos marcarios hay que reconocer que son muy numerosos los casos de imitación, invasión y otros fenómenos que pueden clasificarse como actos de competencia desleal.

Cabe señalar también que el número de patentes y marcas extranjeras registradas en México, es alarmante. Por ello consideramos necesario intentar la "mexicanización" del sistema de propiedad industrial, sin dar trato discriminatorio a los extranjeros, pero utilizándolo enérgica y efectivamente para la generación local de tecnología y el fortalecimiento del aún incipiente desarrollo industrial.

En conclusión, es necesario que se defina una política en materia de invenciones y marcas que cubra las tres vertientes clásicas a saber, promoción, protección y regulación y asimismo crear los mecanismos internos para ejecutar estas políticas en el área operativa competente, que lo es la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Para combatir adecuadamente la competencia desleal no es suficiente la sola reforma legislativa que sancione enérgicamente estas conductas. Es preciso acompañarla con un conjunto de medidas que encuadren dentro de las políticas mencionadas, aunque especialmente en las dos últimas vertientes (protección y regulación), por lo que describiremos brevemente las que nos parecen más trascendentes.

### 3.2. Políticas de protección en materia de invenciones y marcas

Las políticas de protección son vitales para que el Sistema de Propiedad Industrial adquiriera un mayor grado de confiabilidad, y por ende, sea utilizado más eficazmente por los particulares. Por ello podemos destacar que es necesario que la autoridad administrativa ponga en práctica las siguientes:

a) Establecer las bases tendientes a *proteger más efectivamente* a los inventores y a los usuarios de las marcas.

b) *Fortalecer las funciones de inspección y vigilancia* para poder reprimir la competencia desleal.

c) *Asesorar a las empresas nacionales en su adquisición de tecnología patentada y en el uso de marcas extranjeras.*

d) *Cuidar la imagen del país ante la comunidad internacional* en materia de propiedad industrial combatiendo la "piratería" marcaria.

### 3.3. Políticas regulatorias

Es imprescindible determinar los criterios para la exacta aplicación de las normas jurídicas de manera que efectivamente otorguen los derechos y privilegios que la Ley confiere a los particulares. A este efecto sería conveniente que las autoridades adoptaran, entre otras las siguientes políticas:

a) *Aplicación de criterios de interpretación uniformes* de las normas jurídicas, respetando las decisiones del Poder Judicial en materia de propiedad industrial, lo que no siempre ha ocurrido en el pretérito.

b) *Incrementar la función de arbitraje* y amigable componedor que realiza la Dirección General de Invencciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico de manera que las partes acudan a ella, eliminando así la necesidad de que lleguen al litigio que resulta dilatado y costoso y que no siempre resuelve de fondo los problemas que surgen de los actos de competencia desleal.

### 3.4. Medidas administrativas

Todas estas políticas que en mucho ayudarían a combatir la competencia desleal requieren ser acompañadas por otros mecanismos institucionales para lograr verdadera eficacia.

La Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, debe adecuar sus mecanismos internos para facilitar el acceso a las ventajas que proporciona el sistema de propiedad industrial. Entre estos mecanismos destacan los siguientes:

a) *Mejorar la atención al público* y prestar servicios de consultoría y asesoría en materia de propiedad industrial.

b) *Simplificar y agilizar los trámites*, aprovechando al máximo los recursos humanos y materiales disponibles.

c) *Mejorar la calidad de las resoluciones* y para ello, capacitar al personal técnico de la Dirección General.

d) *Uniformar los criterios de aplicación* de las normas jurídicas.

e) *Fortalecer* el área de *estudios estadísticos* para detectar tendencias tecnológicas y facilitar la toma de decisiones en materia de promoción tecnológica.

f) *Procurar establecer un contacto más estrecho con otras dependencias* gubernamentales y con empresas públicas y privadas para alentarlas a utilizar las instituciones de la propiedad industrial.

#### 4. LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

##### 4.1. *Marcos y competencia desleal: El dilema*

Quienes hemos cultivado la temática de la propiedad industrial sabemos cuántas pasiones se despiertan entre los estudiosos al conjuro de sus instituciones, de tal suerte que no faltan autores que enlazan el destino del sistema de libre competencia al de los signos marcarios y otros que ven en ellos el principal instrumento de deshumanización de la sociedad contemporánea que consideran a punto de naufragar en el desenfreno del consumismo.

Por otra parte, como las marcas influyen sensiblemente en la demanda y, a su vez en el mundo contemporáneo no se ha resuelto el dilema de si deben ser los consumidores o el Estado quien determine los bienes que producirá el sistema económico, ya que ésta es una cuestión con obvias implicaciones ideológicas, y que depende de la filosofía política que adopte cada comunidad, resulta que todos estos factores oscurecen, a veces hasta hacer ininteligible, el papel de las marcas en la sociedad contemporánea.

Dentro de la brevedad que la circunstancia nos impone no podríamos abordar *in extenso* éstos y otros dilemas asociados con las marcas, su destino, efectos y consecuencias, aunque mucho nos gustaría hacerlo y ciertamente hay material abundante para el análisis.

Procuraremos ceñirnos al tema relativo a la competencia desleal dentro del ámbito de la propiedad industrial, pero para lograr este objetivo es preciso responder algunas interrogantes fundamentales en materia marcaria, porque es en ese ámbito donde surge la problemática de la competencia desleal.

Intentaremos ser objetivos y evitar las desviaciones ideológicas que son tan frecuentes en aquellos temas que, como el de las marcas, atañen directamente a las estructuras esenciales del régimen socioeconómico establecido por los distintos países.

Partimos del supuesto que la marca es un instrumento en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económi-

co y, por lo tanto, no es considerada en sí misma, positiva o negativa en sus efectos sobre el desarrollo, sino que los resultados de su utilización dependen de los objetivos que se le impriman al instrumento, por quien lo maneja.

A pesar de lo dicho, la marca no ha sido usada inocuamente respecto al desarrollo, y no debe permitirse a los particulares que las registren, o usen a su libre albedrío, por los múltiples inconvenientes a que pueden dar lugar. Independientemente del régimen socioeconómico que se adopte localmente, consideramos indispensable la intervención del Estado para regular esta materia con el fin de proteger el interés de la comunidad (propietarios, es decir, industriales y comerciantes y consumidores) y de esta manera asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado.

Adelantamos desde ahora la convicción de que los signos marcarios (o los símbolos como prefiere llamarlos una corriente importante de autores anglosajones), son acreedores a la tutela del sistema jurídico. De hecho esto es así en todo el universo y si lo es, debe ser por alguna razón. Esto obedece a la "valiosidad" misma del objeto de protección, es decir al valor de las marcas, ya que constituyen un "bien" en el sentido jurídico y económico de la expresión y podríamos decir que también en el ámbito moral, con tal de que cumplan adecuadamente su destino, o dicho de otra forma, que "sirvan" real y efectivamente a los propósitos a los que deben su existencia.

#### 4.2. *Funciones de las marcas*

Como es bien sabido, la marca constituye un elemento de distinción que permite a los particulares elegir un determinado producto en vez de otros, confiando en la calidad que ampara su marca.

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario. Éstas derivan de su definición misma. Pensamos siguiendo en esto a Hildegart Rondón de Sanso, que las principales son: "la de distinción, la de protección, de la garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de proveniencia". Otros autores añaden la de distribución y no faltan quienes engloben algunas de las anteriores en la de "comercialización".

A. La función de distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Al ser un instrumento de diferenciación es indudable que las marcas requieren exclusividad. El Estado, al conferir el derecho del uso exclusivo de una marca, se enfrenta con quienes alegan que interfiere con la libertad de mercado. Sin embargo, no hay que olvidar que los beneficios que se derivan de otorgar esta exclusividad hacen posible que la marca cumpla adecuadamente con su función de diferenciación.

La función de diferenciación al menos en teoría, favorece la libre selección del consumidor y refuerza, normalmente, la competencia. Es por tanto un elemento primordial en el mercado que permite la identificación de productos o servicios al consumidor que los requiere.

*B.* Además la marca tiene una función de protección, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

*C.* La marca puede llenar una función de garantía de calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para él.

Esto no significa que las marcas funcionen como una garantía de calidad o de un grado determinado de calidad, sino que el consumidor espera cierta constancia razonable en la calidad de los productos o servicios a los que se aplica una marca determinada y basa su decisión de compra en el prestigio y reputación de la misma.

En la práctica los titulares de las marcas fomentan su prestigio sugiriendo que los productos o servicios vendidos con ellas conservan un determinado nivel de calidad y los consumidores se acostumbran a esperarlo.

La reputación de calidad que simboliza una marca constituye para su titular un elemento esencial del valor de la misma y da al consumidor una base importante para elegir entre productos o servicios de competidores.

*D.* Llena la marca también una función de propaganda, por cuanto ella puede constituir un "reclame" del producto, siendo su fuerza de atracción.

La doctrina reconoce la función de propaganda y publicidad de las marcas ya que se crea, a través del poder de asociación entre una marca y un producto o servicio, familiarización del público con ese producto o servicio. Así las marcas contribuyen a que sus titulares adquieran renombre o reputación y conservan o estimulan la demanda. Asimismo sirve para in-

formar al consumidor sobre los productos o servicios de que dispone en el mercado, propiciando consecuentemente la formación de la clientela e influyendo en el desarrollo industrial del país.

*E.* Función de distribución. Para algunos autores cuando el signo marcario es propiedad de un comerciante se da esta función ya que el comerciante se encuentra en la posición de intermediario que abastece el mercado de productos que de hecho ya están vendidos por el fabricante, gracias a las marcas de fábrica. Así también el desarrollo de las marcas de comercio ha hecho que ciertas empresas de distribución se constituyan en responsables de la calidad y de la disponibilidad de los productos o servicios en la misma forma que los titulares de las marcas.

*F.* Finalmente, existe una función de indicación de proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa.<sup>19</sup>

Aunque estas son las funciones que tradicionalmente asigna la doctrina a las marcas, de hecho en la práctica comercial un determinado signo marcario puede no cumplirlas todas o hacerlo en grado distinto, además de que como la marca ha ido evolucionando con el comercio mismo, sus funciones se han ido transformando y hoy en día ha ganado terreno la de identificación vinculada al proceso distributivo de bienes y servicios en perjuicio de las otras funciones.

Así pues, "la marca es un símbolo usado por un productor o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos de aquellos de sus competidores".<sup>20</sup>

La función principal de la marca es la de identificar productos o servicios, con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos en el mercado. No se identifica al producto por el sólo prurito de hacerlo, sino con el propósito práctico de venderlo y cuanto más se venda, la marca adquirirá mayor prestigio y su valor económico se incrementará.

La marca juega un papel muy importante en la comercialización de los productos o servicios y se le utiliza para generar o preservar ventajas monopólicas u oligopólicas a través de la segmentación de mercados y la difusión publicitaria intensiva para manipular la demanda, constituyendo un elemento vertebral en la estrategia de maximización de ganancias que siguen las empresas.

<sup>19</sup> Rondón de Sansó, Hildegart, "La cesión de la marca", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año III, núm. 5, enero-junio de 1965, p. 90.

<sup>20</sup> Richards, Stewart W., *Choosing the right trademark*, en la obra *Trademark Management. A guide for business-man*, United States Trademark Association, 3ª edición, 1960, p. 3. La traducción es nuestra.

La función de identificación se ha subordinado a otra que denominaremos "función de comercialización" tal como lo reconoce Thomaz Thedim Lobo, quien afirma:

El prestigio y la reputación de una marca representan, normalmente, un factor de seguridad para el consumidor. Entre tanto, esta función de la marca como instrumento de protección al consumidor va declinando, en cuanto aumenta sus efectos en la *creación de posiciones dominantes en el mercado*.<sup>21</sup>

Como señala atinadamente Richards,

Si es cierto que vivimos a través de símbolos, no lo es menos que compramos productos por medio de ellos. Una marca es un *merchadising short-cut* que induce al comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que ha sido convencido a creer que quiere. El dueño de una marca explota esta propensión humana, haciendo todo esfuerzo para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de convicción implícito en el símbolo. Cualquiera que sean los medios empleados, el propósito es el mismo: *transmitir a las mentes de los consumidores potenciales, a través de la marca la deseabilidad del bien sobre el que aparece*. Una vez que esto se ha logrado, el dueño de la marca tiene algo que vale.<sup>22</sup>

Esta es sin ambages la principal función de la marca. Todos sus demás papeles son secundarios, y existen para coadyuvar a que la marca comercialice adecuadamente los productos o servicios que ampara y conseguir las máximas ventas que a su vez darán mayores utilidades a las empresas. Por ello subrayamos que en la actualidad el *roll* de identificación-diversificación *es el fundamento de la existencia de los signos marcarios* de cualquier índole que éstos sean.

Por eso, obviamente, las marcas están íntimamente ligadas a la publicidad. A través de ella se busca impactar al público consumidor mediante la utilización de determinadas características, como lo son su simplificación, la facilidad de retención y su rápida identificación.

En conclusión la marca "facilita" el lanzamiento del producto y su introducción gracias a la facilidad con que se recuerda y el crédito que le da la reputación del fabricante.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Thedim Lobo, Thomaz, *La empresa y la marca*, trabajo mimeografiado inédito, Río de Janeiro, 1974, p. 14.

<sup>22</sup> Richards, Stewart W., *Choosing the right Trademark*, en Thedim Lobo, obra citada, p. 3.

<sup>23</sup> Niblack, R., *Marcas ¿Por qué?*, Basilea, 1977, p. 38.

La influencia de la marca en el mundo económico contemporáneo está fuera de toda duda ya que constituye un factor preponderante en la promoción de los productos y servicios. Su importancia es tal, que bien se puede aplicar la metáfora empleada por Giraud, quien señala “que la marca es al producto lo que el billete bancario es a la moneda. El valor del billete variará de acuerdo a su correspondencia monetaria” y, por lo tanto, el valor de la marca variará conforme al del producto que ampara.

Precisamente por esa influencia determinante de las marcas en cuanto a su función de identificación, que es incuestionablemente la principal, ha surgido una corriente doctrinaria que sostiene que más que una función, la identificación (el distinguir o diferenciar en la relación económica a unos bienes de otros) es la finalidad misma de la marca.

#### 5. LA COMPETENCIA DESLEAL: DEFINICIÓN, ELEMENTOS Y RÉGIMEN JURÍDICO

La protección de los derechos de quienes se amparan bajo el sistema de propiedad industrial es una labor fundamental para garantizar la operatividad de dicho sistema. De ahí que la represión a la competencia desleal es un objetivo a alcanzar tanto a nivel internacional como a nivel interno.

A nivel internacional porque los fenómenos que involucran “competencia desleal” en un mundo interdependiente como el que vivimos, se han venido multiplicando, debido a las facilidades que proporcionan los medios de comunicación que han posibilitado la homogenización de patrones de consumo y la producción masiva a través del empleo de economías de escala.

En el plano internacional, encontramos que el artículo 10 bis del Convenio de París de 1883 establece la pauta general para reprimir la competencia desleal al consignar que:

Los países contratantes están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal.

Asimismo, esta disposición establece que “acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial”, y señala que “en particular deberán prohibirse:

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

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

Cabe señalar que dicho Tratado es aplicable en nuestro país, toda vez que fue celebrado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado de la República en los términos señalados por nuestra Constitución.

Son obvias las dificultades para definir lo que debe entenderse por "usos honrados" en materia comercial e industrial. Como señala el maestro Sepúlveda: "Las leyes por lo común, no definen satisfactoriamente estos actos. Sólo proporcionan directrices muy generales para su castigo. La lista de acciones que envuelven deshonesto competencia es impresionante en los tiempos modernos . . ." <sup>24</sup>

La preocupación por combatir la competencia a nivel multilateral, pone de manifiesto la importancia de garantizar el libre ejercicio de los derechos que emanan de la propiedad industrial y su adecuada protección.

Surge la interrogante de quién resulta protegido por esta represión a la competencia desleal. Al respecto, Díaz Bravo señala que

a la luz de nuestro máximo ordenamiento legal y, además, porque ello responde al cometido del moderno Estado semiliberal, protector y equilibrador de fuerzas, las disposiciones sobre competencia desleal protegen ora al empresario, ora a la clientela, ora al público en general y, por ello, no parece que sea menester la búsqueda de un solo orden de bienes o personas sujetos a tutela.<sup>25</sup>

Es la legislación de Propiedad Industrial el lugar propio para combatir la competencia desleal y el instrumento que responde con mayor eficacia a los atentados que sufren los legítimos titulares de marcas e invenciones es a nuestro juicio, la represión que debe darse a través de acciones legales (sanciones) a tales actos.<sup>26</sup>

Hay diversas formas de realizar la competencia desleal, las cuales se pueden resumir en las siguientes:

- a) Usurpación de la propiedad industrial;
- b) Imitación de la propiedad industrial;

<sup>24</sup> Sepúlveda, *op. cit.*, p. 232.

<sup>25</sup> Díaz Bravo, Arturo, "Aspectos jurídicos de la competencia desleal", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, julio-diciembre de 1966, año IV, núm. 8, p. 284.

<sup>26</sup> Varias definiciones sobre el concepto de competencia desleal se pueden obtener de Silveira, Newton, "Competencia desleal y propiedad inmaterial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, enero-diciembre de 1979, año XVII, núms. 33-34, pp. 190-191.

- c) Confusión de la propiedad industrial;
- d) Falsedad sobre atributos personales o ajenos;
- e) La denigración del competidor;
- f) Las comparaciones ilícitas;
- g) *Boicot* en contra del competidor y su establecimiento;
- h) Violación de convenios lícitos de no competencia;
- i) Monopolios comerciales, como medio de restricción a la libre competencia;
- j) La publicidad como medio de competencia ilícita;
- k) Concurrentes incompatibles.<sup>27</sup>

Nuestra legislación doméstica se ha sumado a este esfuerzo por erradicar la competencia desleal y prevé algunos mecanismos destinados a tal efecto, aunque hay que confesar desde ahora que éstos resultan insuficientes y no todo lo eficaces que desearíamos.<sup>28</sup>

En la Ley de 1976 no existen normas que de una manera independiente tutelen la competencia mercantil honesta. Con la excepción de las reglas destinadas a perseguir la usurpación de signos o la apropiación indebida de leyendas o el fraude al público a través de marbetes engañosos, no existe más que una disposición, que es el artículo 210, en sus fracciones IX y X, que concretamente tenga que ver con la desleal competencia, y algunas otras que de modo indirecto hacen referencia a ese tipo de competencia. La cuestión puede decirse que sigue siendo relativamente nueva en nuestro medio.<sup>29</sup>

No obstante lo dicho, la Ley de Invenciones y Marcas, contempla varias infracciones administrativas, delitos o sanciones que puede aplicar la autoridad administrativa a aquellas empresas que violen lo dispuesto por la Ley en materia de competencia desleal.

Acto seguido, analizaremos dichos instrumentos:

a) Infracciones administrativas: La regla general, contemplada en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que son infracciones administrativas:

<sup>27</sup> Vignettes López, Jorge, "La competencia ilícita", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, enero-diciembre de 1975, año XIII, núms. 25-26, p. 246.

<sup>28</sup> Para un estudio detallado de la competencia desleal en el derecho mexicano, se recomienda la lectura del capítulo IV de la obra *La competencia desleal*, cuyos autores son Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo Muriel, México, Editorial Trillas, S. A., 1975, pp. 141 y ss.

<sup>29</sup> Sepúlveda, *op. cit.*, p. 235.

1. Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella derivan.

2. 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 impliquen competencia desleal.<sup>30</sup>

De manera enunciativa, la misma disposición considera como infracciones administrativas el hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, utilizar una marca parecida en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por alguna otra que esté registrada y usar sin consentimiento de su titular una marca registrada, o un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro ya utilizado por un tercero.

Asimismo, implica una infracción administrativa el poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional e intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos o servicios o el establecimiento de otro.<sup>31</sup>

Nuestra legislación también prevé que determinados actos de competencia desleal sean susceptibles de aplicación de sanciones, las cuales variarán dependiendo del carácter intencional de la acción u omisión que configura la infracción, así como de las condiciones económicas del infractor y de la magnitud del perjuicio ocasionado.<sup>32</sup>

Las sanciones serán impuestas con base en las actas de inspección levantadas por la autoridad, o con base en las resoluciones administrativas derivadas de ella, sin perjuicio de las pruebas y alegatos presentados por el interesado.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> "Para ser congruentes con este concepto, debemos considerar a la competencia desleal como una infracción administrativa, pero no sin olvidar que en un momento dado la competencia desleal puede llegar a crear aún hechos ilícitos". Presbítero Araiza, Felipe, "Competencia desleal en operaciones bancarias", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, enero-diciembre 1979, año XVII, núms. 33-34, p. 248.

<sup>31</sup> La competencia desleal se vale, por lo general, de la publicidad para penetrar en el público consumidor. Ver al respecto de Rangel Medina, David, "Control de la publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal". *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, enero-diciembre de 1979, año XVII, núms. 33-34, pp. 25-34.

<sup>32</sup> Artículo 229 de la Ley de Invenciones y Marcas.

<sup>33</sup> Artículo 226 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Dichas sanciones pueden ser de carácter pecuniario (multa de \$100.00 a \$100,000.00) y llegar hasta la clausura temporal o definitiva del establecimiento.

Finalmente, se establece la posibilidad de arresto administrativo hasta por 36 horas, lo cual refleja fehacientemente la necesidad que existe de sancionar con todo el rigor de la ley a quienes pretenden aprovecharse de las instituciones de la propiedad industrial, perjudicando los intereses de sus legítimos titulares.

Es igualmente grave que dichos infractores afecten los intereses del público consumidor, convirtiéndolo en una víctima pasiva e indefensa de estos productores y prestadores de servicios que se ostentan como titulares de marcas o de invenciones para abusar de quienes de buena fe adquieren sus productos o utilizan sus servicios.

Es evidente que nuestra legislación debe contemplar sanciones aún más drásticas, toda vez que, quienes obtienen un lucro indebido aprovechándose de la reputación ajena, no sólo traicionan la confianza depositada en ellos por el público consumidor, sino que realizan actos de una deshonestidad condenable, por lo que el orden jurídico debe sancionarlos severamente a fin de evitar que dichas prácticas proliferen, situación que desafortunadamente está ocurriendo en nuestro país, especialmente en lo que toca a signos marcarios de origen extranjero.

Nuestra legislación contempla varios actos que pueden ser calificados como delitos y ante los cuales se prevé la aplicación de las sanciones mencionadas con anterioridad:

a) Fabricar o elaborar productos patentados o amparados por certificados de invención, sin autorización. También es delito ofrecer en venta o poner en circulación productos de esta naturaleza.

b) Emplear sin autorización métodos o procedimientos patentados o amparados por certificado de invención. También es delito ofrecer en venta o poner en circulación productos fabricados o elaborados en estas condiciones.

c) Reproducir dibujos o modelos industriales registrados sin autorización.

d) Usar, sin consentimiento, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios protegidos. También es delito ofrecer en venta o poner en circulación productos así marcados.

e) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, pero después de emitida la declaratoria de confusión.

f) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, habiendo alterado el producto o bien después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca.

g) Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para un establecimiento del mismo giro.<sup>34</sup>

Ante estas conductas, el particular afectado puede solicitar la intervención de la autoridad responsable de aplicar la Ley, o sea, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual correrá traslado del escrito correspondiente a la otra parte, otorgándole un plazo para que alegue lo que a su derecho convenga.

Tras ello, la autoridad dictará la resolución administrativa que proceda, declarando la comisión del delito y notificará a la Procuraduría General de la República para que sea ésta quien ejerza la acción penal correspondiente.

Cabe indicar que nuestra legislación prevé el recurso administrativo de reconsideración para los casos de imposición de sanciones, no así para los casos de infracción o de delito, ante los cuales el particular sólo puede recurrir a la vía del juicio de amparo.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas.

<sup>35</sup> Ver el capítulo IV de la Ley de Invenciones y Marcas.