

## LA COMPETENCIA DESDE AL EN EL MARCO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Jorge F. JUÁREZ PAPAS

A lo largo de la literatura relacionada con la llamada propiedad industrial, ha existido primero una gran confusión en cuanto a determinar los aspectos que engloba dicho concepto, y si éste se encuentra bien aplicado a tales conceptos.

El concepto de "propiedad" puede dividirse en perfecta o absoluta; o sea aquella en que el vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece no se encuentra dividido en forma alguna, ya que no existen derechos extraños que limiten la utilización de dicha cosa.

A contrario sensu, se considera como imperfecta la propiedad en la que el vínculo existente entre el propietario y la cosa que le pertenece es susceptible de ser fraccionada.

De esta manera, la propiedad imperfecta se concibe en términos generales como "nuda propiedad", es decir, cuando el dominio no va acompañado del usufructo.

En contraposición, la propiedad perfecta se describe como "plena propiedad", es decir, cuando el dominio va acompañado del usufructo.

Para objeto de nuestro análisis, consideraremos como propiedad aquella que tiene valor efectivo solamente con la condición de que sea protegida por la ley, ya que el derecho sin garantía es puramente nominal, como la moral desprovista de sanción.<sup>1</sup> Recurriremos singularmente a principios lingüísticos para señalar el concepto de industrial, como "el conjunto de operaciones materiales para la obtención, transformación o transporte de uno o de varios productos naturales".<sup>2</sup>

Ahora bien, atendiendo a la combinación de los conceptos analizados, esto es, propiedad e industrial, se llega a la conclusión de que éstos se refieren al derecho de disponer de las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del hombre, de tal modo que

<sup>1</sup> Rendú, M., *La propriété industrielle*, t. II, p. 270.

<sup>2</sup> Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, 16a. Ed. 1941, p. 718.

ésta podría recaer sobre cosas materiales o inmateriales, a modo de concebir dentro de su ámbito a los nombres del industrial, a los del establecimiento industrial, a los nombres del producto, del industrial, a los derechos a explotar la parroquia o clientela, a la industria; los procedimientos, los artefactos, el local que ocupa el industrial; a las marcas, distintivos, emblemas, etiquetas, o demás señales para determinar los productos o los dibujos y formas de los objetos mismos y del derecho a su explotación mercantil.<sup>3</sup>

Es tal la importancia vital de planear, con apego a derecho, la protección de la propiedad enunciada, que podríamos considerar ésta de una jerarquía superior a otro tipo de protecciones, sobre todo si nos referimos a la protección que se merecen cuantos se afanan y desvelan para cambiar, modificar e intentar nuevas aplicaciones del pensamiento al dominio de la materia en las máquinas y productos de fabricación.

A lo largo de la vigencia de este término "propiedad industrial" en las legislaciones internacionales y de alcance nacional, éste ha sufrido innumerables ataques en cuanto a su validez para referir aspectos también comerciales o mercantiles o bien derechos de naturaleza inmaterial.

De tal modo, la ley vigente fue denominada Ley de invenciones y marcas, como se dijo durante la discusión de dicho título por la Cámara de Senadores: "No por su adecuación jurídica, sino en obsequio a la brevedad y para facilitar el manejo de la ley".

No obstante lo anterior, la experiencia nos ha enseñado que el original concepto de propiedad industrial sigue siendo válido y vigente con exclusión de otros términos menos adecuados.

Así, el contenido de la disciplina que nos ocupa puede encuadrarse dentro del artículo I del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en cuyo inciso 1º se indica:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Es precisamente el objeto de nuestro análisis el revisar brevemente este último aspecto comprendido en la propiedad industrial; es decir, el carácter jurídico, la regulación y la represión de la competencia

<sup>3</sup> P. Estasén, *Derecho industrial de España*, Barcelona, F. Seix Editor, 1901, p. 122.

desleal también denominada por algunos autores como "conurrencia desleal".

El concepto de competencia o concurrencia se desliga para objeto de nuestro estudio de aquel concepto que le atribuye a nivel legal el significado "de la atribución legítima otorgada a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto".<sup>4</sup> Para concebir dicho concepto con apego a la propiedad industrial, ésta se entiende como la facultad de los comerciantes para acudir a un mismo mercado en cierta igualdad de circunstancias con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el cual se fundamenta todo progreso económico e industrialización.

Ahora bien, cuando se atribuye al concepto competencia el carácter de "desleal" o de "ilícita", se contempla la concurrencia de varios comerciantes en un lugar y entre los cuales se desarrolla una contienda básicamente frente a la clientela sin observar las reglas que hacen a dicha contienda honesta y legítima.

En la antigüedad, carecía de importancia la reglamentación de la competencia desleal, ya que el ejercicio de las actividades mercantiles especiales estaba reservado sólo a algunos sujetos y por lo tanto impedido generalmente a los demás. Cuando el derecho mercantil evoluciona, principalmente debido a la producción industrial en masa, adquiere una importancia fundamental el disciplinar el acceso de los productores al mercado.

Surge entonces la libertad de acceso al mencionado mercado y hace necesaria, consecuentemente, una reglamentación adecuada que evite los abusos de dicha libertad.

Existen, sin embargo, algunas tendencias que propugnan por una libertad irrestricta de la competencia (economías liberales), con la idea de que esto tenderá a un abatimiento en los precios.

Los resultados son normalmente opuestos, ya que el competidor más fuerte económicamente, tiene la posibilidad de vender más barato, lo que conduce a la desaparición del competidor económicamente más débil, transformando la pretendida libre competencia en la negación palmaria del sistema de la libre empresa: el monopolio, con sus nefastas secuelas, escasez de factores, alza de precios, disminución del poder adquisitivo de la moneda, el empobrecimiento de los sectores mayoritarios de la población y, finalmente, la ya conocida e incontrolable inflación.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Diccionario de la Lengua Española, op. cit., p. 323.*

<sup>5</sup> Garrigues, J., *La defensa de la competencia mercantil*, Madrid, 1964, pp. 27 y 28.

Debe distinguirse la competencia desleal de la competencia ilícita, ya que ésta es la que se refiere a los actos que el legislador ha prohibido expresamente en cuanto a su realización como falto de honradez en la competencia. Por lo que toca al acto de competencia desleal, éste no está prohibido expresamente por la ley, sino que éste es contrario a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial.

Con el avance de las legislaciones actuales en materia de propiedad industrial y las últimas reformas a las mismas, se pretende ya, como veremos más adelante, encuadrar específicamente la competencia desleal como un acto particularmente ilícito. Tendiendo a una definición concreta del concepto competencia desleal, partimos de la base de que el sujeto protegido por las acciones represivas de la misma, lo es el empresario considerado en términos generales, en tanto que el objeto de protección a perseguir es precisamente la hacienda, considerando como tal dentro de los límites de extensión de este estudio, el conjunto de bienes que contiene en un momento dado el establecimiento mercantil así como las legítimas expectativas de derecho del empresario mismo.

Debemos comprender dentro del mismo concepto de hacienda, el conjunto de bienes inmateriales que la forman, como pueden ser las marcas, las patentes, los nombres comerciales, así como la aportación intelectual del empresario.

Así pues, si es de reconocida práctica, económica y jurídica, que los empresarios en representación de sus empresas respectivas, puedan concurrir libremente al mercado a vender sus productos o a ofrecer sus servicios, es indispensable que dicha concurrencia se encuentre debidamente reglamentada,<sup>6</sup> a fin de que el ‘juego’ —calificado así porque pensamos que se trata definitivamente de un juego en el que se ponen en actividad diversas capacidades y medios— debe convertirse en un juego sin trampas; es decir, transformándose en una actividad que permita el triunfo de los mejores, a juicio de los consumidores, manifestado a través de la preferencia por determinados bienes o servicios en la satisfacción de sus necesidades.

Otro punto de referencia de extrema utilidad para encuadrar el concepto de competencia desleal es el de la clientela, afirmándose en consecuencia que es también desleal el acto de relación comercial con-

<sup>6</sup> “La libre competencia está restringida por principios de orden público que imponen tanto la protección de los consumidores como la de las mismas empresas”. Barrera Graf, J., *Tratado de derecho mercantil*, México, Ed. Porrúa, 1957, p. 394.

trario a las buenas costumbres cometido de mala fe y destinado a atraerse uno o varios clientes.<sup>7</sup>

En los mismos términos puede decirse que constituyen competencia desleal las faltas por las cuales un comerciante o un industrial buscan fraudulentamente agenciarse la clientela de sus competidores.<sup>8</sup>

En términos marcarios, existe deslealtad cuando un tercero usurpa una marca no registrada que un fabricante emplea para designar sus productos, o bien cuando un comerciante se aprovecha de la similitud de su nombre con aquél de otro comerciante para crear confusión entre la clientela de este último y desviar la clientela en su propio beneficio.

Los orígenes de las inquietudes orientadas a reprimir la competencia desleal a fin de evitar la anarquía mercantil e industrial, proceden definitivamente de países extranjeros de los cuales México se ha hecho eco para crear sus propios ámbitos legislativos.

Debido a las inquietudes surgidas en las primeras épocas del derecho mercantil, en las que no existía la libre competencia, corresponde al continente europeo el desarrollo más antiguo de la disciplina en estudio.

Debido a la importancia adquirida por la concurrencia, a resultas de la afirmación de la libertad de ejercicio de las actividades empresariales, se dio la necesidad de crear una disciplina legislativa especial para reglamentar las características de tal concurrencia. Sin embargo, ante las dificultades de dicha creación, la jurisprudencia francesa optó por basarse en el principio general de la responsabilidad extracontractual, a fin de determinar la dishonestad de una actividad mercantil.

En otras palabras, la jurisprudencia francesa encuadraba el ilícito disciplinando básicamente la responsabilidad derivada de los daños consiguientes, no solamente a nivel legal, sino haciendo extensiva su interpretación a las normas de las buenas costumbres sociales.<sup>9</sup>

En Alemania se hicieron los primeros intentos para disciplinar la concurrencia desleal con independencia de la reglamentación de los actos ilícitos, concluyéndose con una disciplina especial creada por la ley de 7 de junio de 1909,<sup>10</sup> integrada y modificada con las disposiciones de 9 de mayo de 1932, de 26 de febrero de 1935 y de 8 de marzo de 1940.

<sup>7</sup> Chenevard, C., *Traité de la concurrence déloyale*, París-Ginebra, 1914.

<sup>8</sup> Dufourmantelle, M., *Code manuel de droit industriel*, París, V. Girard & Brie-re, 1894, p. 141.

<sup>9</sup> Ascarelli, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Barcelona, Bosch, 1970, p. 158.

<sup>10</sup> Amor Fernández, A., *La propiedad industrial en el derecho internacional*, Barcelona, Ediciones Nauta, S.A., 1965, p. 198.

Este conjunto normativo especial se basa fundamentalmente en el abierto contraste que existe entre un acto de competencia desleal y las buenas costumbres.

Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, la represión de la competencia desleal se basa en los principios tradicionales de la ley común, sin embargo, en éste último existen numerosos actos de competencia que han sido encuadrados en disciplinas constituidas por leyes especiales que se relacionan particularmente con las prácticas monopolísticas.

En los regímenes socialistas se tiende a la protección de los consumidores a través de los monopolios de Estado "a los que se fija no solamente el precio de las mercancías que se producen y de los servicios que se prestan, sino también la calidad y cantidad de ellos".<sup>11</sup>

Lo cierto es que en el sistema soviético los campesinos y artesanos ocupados de la pequeña hacienda, tienen libre disponibilidad de la misma, solamente que "a condición de que no exploten trabajo ajeno, no especulen ni actúen fuera del marco de la ley".<sup>12</sup>

En resumen, puede afirmarse que, para las causas apuntadas y debidas a la socialización de los instrumentos y medios de producción, perdió en la URSS su fuerza "la ley económica de la competencia y la anarquía de la producción", características de los sistemas de libre empresa, producto del liberalismo económico. Considerando las corrientes expuestas, la Convención de París, código internacional de la propiedad industrial, establece en su artículo 10 bis, el concepto de competencia desleal en los siguientes términos:

- 1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz en contra de la competencia desleal.
- 2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados<sup>13</sup> en materia industrial o comercial.

No consideramos muy afortunada esta definición, en virtud de la dificultad que representa para los estudiosos del derecho, y más aún para aquellos cuya actividad consiste en la apreciación de las normas correspondientes, el determinar cuáles son "los usos honrados en materia industrial o comercial".

<sup>11</sup> Barrera Graf, J., *op. cit.*, p. 395.

<sup>12</sup> Denisov, A., y M. Kirichenko, *Derecho constitucional soviético*, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1959, p. 114.

<sup>13</sup> *Honest practices*, en el derecho sajón y *usages honnêtes* en el francés.

Esta oscuridad legislativa es aclarada, sin embargo, por los legisladores internacionales quienes enumeraron los actos que podrían considerarse contrarios a los "usos honrados", señalando:

3) Principalmente deberán prohibirse:

1o. Cualquier acto de tal naturaleza que crea una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2o. Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3o. Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo o en la cantidad de las mercancías.<sup>14</sup>

La represión de los actos enumerados, así como la de aquellos establecidos en los artículos 9 y 10 de la misma convención (ilícitud en la aplicación de una marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, y el empleo de indicaciones falsas en cuanto a la procedencia e identidad de productos) respectivamente, se reglamentan en el artículo 10 ter, del ordenamiento en consideración, de acuerdo a los siguientes términos:

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los subditos de los otros países de la Unión con recursos legales apropiados para reprimir todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

La fracción II del comentado artículo 10 ter, establece la necesidad de que se dicten medidas para que sean los sindicatos y las asociaciones legítimas en sus respectivos países, y representantes de los industriales productores y comerciantes interesados, los que se encarguen de actuar ante las autoridades correspondientes para la represión de los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis, limitándose dicha actuación a la medida que la ley del país en el cual la protección se reclama, lo permita precisamente a las agrupaciones locales semejantes.

Podemos notar fácilmente que la exigencia de que las prácticas comerciales sean honestas, tiende a crear un campo de protección en torno

<sup>14</sup> Texto derivado de la Revisión de Lisboa, que se conservó en la última revisión efectuada al Convenio en cuestión, en Estocolmo, Suecia, el 14 de junio de 1967.

a la creación intelectual, toda vez que en un atentado a la misma es más "que un atentado al interés privado, porque no solamente lesioná a aquél que es víctima en su consideración y en su fortuna, sino que hiere más profundamente a la industria nacional al bloquear y detener el progreso; viene a ser de este modo una amenaza y un peligro a la prosperidad pública".<sup>15</sup>

Consideramos que dentro de las fracciones I a III del artículo 10 bis se engloba la competencia desleal no sólo desde el punto de vista de su carácter, sino además estableciéndose la obligación de que cada país miembro de la Unión, verbigracia, México, adopte en sus propias legislaciones medidas específicas para reprimir la competencia desleal.

A reserva de determinar posteriormente la forma de que nuestro país ha cumplido con dicha obligación, al ser signatario del ya mencionado Convenio de París, creemos importante hacer un análisis de la enumeración que la fracción III del artículo 10 bis en estudio efectúa de los diversos actos que constituyen la competencia desleal, ya que de otra manera, como antes quedó señalado, el concepto competencia desleal en cuanto a su definición original dentro de la misma Convención carecería de precisión y ofrecería una ambigüedad problemática para la aplicación concreta del ordenamiento.

Como primera categoría de actos de concurrencia desleal, podemos mencionar aquélla que comprende actos de confusión, mismos que consideramos, ofrecen los confines mejor delimitados de la disciplina.

En otras palabras, se podría decir que un acto de confusión es aquél que impide al público efectuar una adecuada diferenciación entre los concurrentes, orientándose principalmente a la desviación de la clientela de uno de tales concurrentes.

Para considerar idóneos los actos de confusión, éstos deben orientarse a provocar una equivocación en el consumidor al identificar éste los productos, la empresa, los locales y, en términos más generales, la actividad de un empresario, con independencia de la confusión que pueda existir entre diversos signos distintivos cuando éstos son objeto de derechos absolutos.<sup>16</sup>

La característica de idoneidad referida, debe entenderse con relación a la asimilación que de dicho acto efectúa un consumidor de tipo medio. En efecto, es posible que en el consumidor experto, o sea aquél que puede ser calificado como un conocedor profundo de los artículos que adquiere, la posibilidad de confusión originada en el uso

<sup>15</sup> J., Bedarride, *Commentaire des lois sur les brevets d'invention*, Paris, Durand et Pedone, 1880, t. II, p. 272.

<sup>16</sup> T. Ascarelli, *op. cit.*, p. 204.

indebido de formas de presentación de un producto o de los colores y apariencia del mismo para asemejarse a otro, resulta remota. Así, un buen conocedor de vinos podrá ser difícilmente confundido mediante la apariencia de una botella cuya etiqueta sea semejante a la que el fabricante de una marca de fama utiliza para identificar alguna cosecha notable o preferente de los productos.

Ampliando el concepto de actos capaces de crear confusión, podríamos entender como tales a aquellos que consisten en la disposición de escaparates, la presentación de locales de recipientes de tal naturaleza que puedan ocasionar la equívocación del consumidor al adquirir los productos correlativos; en la publicidad que reproduzca fotografías de productos ajenos o que incorpore ilustraciones que figuran en catálogos de otros concurrentes; también, por ejemplo, aquellos casos en que algunas piezas de repuesto o de recambio para maquinaria o automóviles, contengan indicaciones que induzcan a presumir que han sido fabricadas, cuando no lo son, por el fabricante de la máquina o del automóvil. Son numerosos los litigios que se derivan de este último presupuesto debido a que es actividad normal de los expendedores de refacciones, particularmente de automóviles, el emplear la marca del automóvil a que dichas refacciones se destinan como identificación de las mismas, induciendo al consumidor a considerar que tales artefactos han sido manufacturados directamente por la misma fábrica encargada de producir el vehículo. La misma situación se presenta en aquellos talleres que indican abiertamente que dan servicio y reparación, especializados en automóviles verbigracia, Mercedes Benz, Renault, etcétera, con profusión de los letreros que indican esta marca en sus marquesinas, con lo que el público consumidor piensa definitivamente que se trata de talleres relacionados directamente con la empresa fabricante de los vehículos.

Mientras en estos supuestos no exista realmente duda en cuanto a la intención de confundir, que se traduce en una verdadera competencia desleal, sí la hay en cuanto a la adopción de signos distintivos particularmente acreditados, en otra localidad distinta a aquella en que dichos signos se usan (ya sea como marcas de uso o como marcas debidamente registradas), con apoyo en la especialidad característica de las marcas. En efecto, para calificar de desleal un acto concurrente de esta naturaleza es necesario demostrar la intención fraudulenta del empresario que adopta el signo acreditado, lo cual es particularmente problemático en que dicho carácter de "acreditado" lo determine generalmente la autoridad judicial, con base en elementos casuísticos que le son suministrados en los litigios correspondientes y los cuales permiten al

juzgador determinar a partir de qué momento un signo distintivo puede reputarse como notorio o ampliamente acreditado. Arduo es determinar si el momento en que se inicia la connotación "notable" del signo coincide con el momento en que el pretendido concurrente desleal ha iniciado su comportamiento.

En seguimiento de los actos de confusión antes considerados, se comprende otra forma de concurrencia desleal caracterizada por el descrédito o denigración de establecimientos o productos ajenos y por la apropiación de méritos no verdaderos, orientándose dichos actos de denigración en contra del interés a la reputación de un comerciante o a desacreditar, como lo señala el inciso 2 del artículo 10 bis en comentario "el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor", en tanto que los actos de apropiación de méritos no verdaderos se encaminan a inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías (inciso 3 del artículo analizado).

La consideración castellana de las palabras "méritos no verdaderos", empleada en el numeral en cita, debe entenderse no como que la acción de usurpación o la deslealtad del acto radiquen en la inexistencia de actos ilegítimos que puedan caracterizarse o no de meritorios, sino que dicha deslealtad radica en lo irreal de la característica que se ostenta como propia.

Concretando algunos actos encuadrables en los actos de denigración y aprobación de méritos no verdaderos, podríamos señalar, a título enunciativo y no limitativo, la atribución a determinados productos de marcas que no les corresponden, al señalamiento de premios no obtenidos, de cualidades no poseídas, a la mención de una materia prima no empleada realmente en la composición del producto, etcétera.

A este último caso pertenece aquella publicidad que se difunde efectuando comparaciones de calidad y otras entre productos semejantes, a lo cual opinamos que este aspecto puede ser permisible si las situaciones comparadas son reales, evitando la denigración de cualquiera de los productos.

A este respecto puede mencionarse también la actitud de algunos litigantes, que habiendo obtenido resoluciones administrativas favorables a los intereses de su cliente, publican éstas en los diarios de mayor circulación denigrando indiscutiblemente al afectado por la resolución respectiva, sin tomar en cuenta que tal resolución no es aún firme, sino que deberán ventilarse todavía las instancias judiciales de amparo y revisión, único momento final en que puede, válidamente y sin crear

un acto de competencia desleal, publicar sentencias que resultan ilustrativas para guiar la mente de los consumidores.

Otro acto de competencia desleal común en nuestro medio y heredado de sistemas legales extranjeros, se constituye por los actos de susstracción, que elementalmente pueden identificarse como "boicot"<sup>17</sup> cuando se impide o bloquea el acceso de la clientela a la empresa o a los artículos de un concurrente. En los mismos términos puede calificarse el llamado "dumping",<sup>18</sup> o sea la práctica de ventas por debajo del precio de costo con la finalidad de conquistar el mercado para dominarlo monopólicamente, finalidad última que es la que se califica de desleal no siendo así con relación a las ventas a precio de costo o abajo de éste. Dentro de los mismos cauces se desarrolla el arrebatar secretos ajenos de fabricación, el apropiarse de direcciones de clientes de otra firma, a través de la corrupción del empleado ajeno o bien a través de la práctica del espionaje industrial.

Particularmente la legislación mexicana vigente a la fecha reformada (LIM), regula el uso exclusivo de los derechos de propiedad industrial así como la posibilidad de reprimir los actos violatorios de tales derechos, situación que puede encuadrarse como competencia desleal, no obstante que en sentido estricto se clasifiquen como infracciones y delitos legalmente tipificados.

El artículo 3 establece el derecho exclusivo de explotación, en beneficio propio, que tiene toda aquella persona física que realice una invención. Dicho uso exclusivo se hace extensivo a los posibles causahabientes de la persona física en cuestión, señalándose además la posibilidad de explotación por parte de terceros con el consentimiento de dicho inventor o del mencionado causahabiente.

Es interesante hacer notar que en este artículo se incorpora la supremacía del interés público, sobre el interés privado, al establecerse el derecho exclusivo derivado de la patente estará sujeto "a las modalidades que dicte el interés público".

El artículo 37 de la mencionada Ley de invenciones y marcas, parcialmente repetitivo del ya citado artículo 3, establece dos limitacio-

<sup>17</sup> "Boicotear" a un empresario puede considerarse como un acto de competencia desleal, no especialmente previsto por la ley. Barrera Graf, *op. cit.*, p. 427.

<sup>18</sup> El artículo 5º, fracc. I, de la Ley orgánica del art. 28 constitucional en materia de monopolios, publicado en el *Diario Oficial* de 31 de agosto de 1934 refiere este acto de competencia desleal al señalar que se presumirá tendiente al monopolio: 1) La venta de artículos o la prestación de servicios a menos del costo de la producción, a no ser que ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: aut. del ejecutivo para introducción de un producto nuevo, depreciación no provocada por los vendedores del artículo y servicios, en caso de remate, quiebra u otras situaciones justificadas.

nes a la explotación exclusiva de la invención, además de la ya señalada con relación al interés público, al establecer expresamente que la patente "no conferirá; el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado". La importación quedará sujeta a las disposiciones relativas en materia de comercio exterior.

Consideramos oportunas estas aclaraciones, en virtud de que en muchas ocasiones el titular de la patente, al verse imposibilitado de explotar ésta en nuestro país, mediante la fabricación del producto patentado, procede a fabricar dicho producto en el extranjero, en la falsa creencia de que la titularidad de una patente le daba el privilegio de poder importar el producto fabricado en el extranjero, sin tomar en cuenta las disposiciones relativas en materia de comercio exterior.

Como una excepción a los derechos otorgados por una patente y consecuentemente como actos que no pueden considerarse como competencia desleal, el artículo 39 de la LIM señala algunos casos en que la explotación de una invención patentada no puede considerarse ilegítima, verbigracia, la explotación de una invención con fines de estudio, investigación científica y tecnológica experimental o recreativa; los preparativos para explotar productos patentados con anterioridad a la fecha legal de la patente, en este caso la fecha de solicitud de la misma. En la misma forma se considera el empleo de medios patentados en beneficio de navíos extranjeros temporalmente en aguas nacionales o bien con relación a la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre cuando éstos se encuentren temporalmente en nuestro país.

En la ley sobre la materia se hace ya una referencia específica a la represión de la competencia desleal al establecerse, en clara derivación del contexto del artículo 10 bis de la Convención de París, que: "son infracciones administrativas: A... B. La realización de actos comprendidos en las materias que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal". Este precepto, a pesar de incluir ya específicamente los vocablos de competencia desleal, continúa adoleciendo de la deficiencia que su semejante contiene en la Convención de París, ya que la ambigüedad de los términos "buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios", impide una adecuada interpretación práctica de dicho precepto.

Sin embargo, la inclusión del término competencia desleal en este numeral ha permitido ya a la autoridad el ejercitar acciones punitivas no comprendidas específicamente en los artículos 210 y 211 de la LIM que refieren concretamente los actos que constituyen infracciones o

delitos derivados de la competencia desleal, pero que al estar expresamente tipificados ofrecen un contenido propio.

No obsta lo anterior para efectuar una revisión de las infracciones y delitos incorporados en la LIM a fin de pretender definir, hasta donde sea posible, lo que para nuestra legislación constituyen los llamados usos y costumbres de naturaleza correcta en el área mercantil o industrial.

Así, la fracción primera del numeral 210 señala como desleal el hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, misma característica tiene (fracción segunda) 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.

Se prohíbe también por la fracción III usar sin consentimiento de su titular una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, existiendo identidad entre los productos o servicios empleados por ambas partes.

Estas y las demás fracciones consideradas como elementos para calificar de infracción un acto de competencia desleal, contribuyen a establecer la idea de lo que en términos generales puede considerarse como un acto de competencia desleal contrario a los buenos usos y costumbres en el campo del comercio o de la industria. Dentro del articulado, el Estado se reserva el uso exclusivo de diversos símbolos, colores o marcas, por lo que su uso por particulares puede considerarse violatorio a la libre competencia.

Se establece además la protección de la llamada denominación de origen para proteger a los productores de artículos de una región determinada en contra del uso del nombre de dicha región por nacionales o extranjeros, a cambio de lo cual nuestro país ha suscrito tratados que protegen la venta en el exterior de sus productos amparados por tales denominaciones de origen y por parte de terceros ajenos a los nacionales titulares de tales marcas.

La misma LIM califica otra serie de actos de competencia desleal en su artículo 211 como delitos, es decir, considerando que el bien tutelado y la forma del ilícito resultan de mayor importancia a aquéllos comprendidos como infracciones en el precitado artículo 210.

A. En términos generales y a título ejemplificativo, podemos mencionar la fabricación de productos patentados sin consentimiento del titular.

B. Del uso de una marca registrada por persona ajena a su titular para distinguir los mismos o similares productos o servicios que dicha marca protege. En los mismos términos se consideran los nombres comerciales, las alteraciones de marcas registradas, la revelación de secretos industriales, etcétera.

Éstos y otros delitos establecidos en la misma Ley de invenciones y marcas se sancionan con 2 a 6 años de prisión y multa por el importe de 100 a 10,000 veces el salario mínimo general del Distrito Federal.

El uso ilegal de nombres comerciales, de marcas parecidas en grado de confusión a otras registradas, así como la revelación de secretos industriales se sancionarán únicamente con 2 a 6 años de prisión.

En el caso de los delitos, el aumento de las penalidades sigue viéndose sin embargo insuficiente para impedir la competencia desleal que pretende regularse, ya que si bien en el artículo 213 de las reformas a la LIM, publicadas en el *Diario Oficial* de 16 de enero de 1987, se establece la posibilidad de utilizar medidas previas cautelares para el aseguramiento del delincuente o de sus bienes, para el ejercicio de la acción penal sigue requiriéndose la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

La parte final que constituye el segundo párrafo del artículo 213 mencionado no resulta feliz en su redacción al señalar que las declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan, en virtud de que no resulta claro el hecho de si puede actuarse directamente utilizando las vías civiles o penales en contra de aquellos que cometan las acciones delictuosas previstas por el artículo 211 o bien si es indispensable para el ejercicio de la acción penal el contar con la declaración administrativa de la existencia del ilícito de que se trate.

En nuestra opinión, pensamos que la declaración técnica no impide el inicio de la averiguación previa que puede conformarse antes de la expedición de dicha declaración sino que impide al ministerio público el ejercicio de la acción penal hasta que dicha declaración quede firme.

Añadimos la necesidad de que la declaración quede firme en virtud de que el afectado por la misma puede promover el amparo administrativo y apelar la sentencia que se dicte en éste, si le es contraria, mediante la revisión ante los tribunales colegiados correspondientes.

En el área de las infracciones administrativas la Ley de invenciones y marcas ha sido más acertada al establecer sanciones consistentes en multas hasta por el importe de 10,000 veces el salario mínimo

diario general del Distrito Federal, aumentándose dicha multa por cada día que transcurra sin obedecerse el mandato respectivo.

Se prevé además la clausura temporal de la negociación hasta por 90 días, la clausura definitiva de la misma y hasta el arresto administrativo del involucrado hasta por 36 horas.

La reincidencia causará que se duplique la multa impuesta sin que exista posibilidad de que el monto de la misma exceda del triple del máximo fijado en el artículo 225 antes comentado.

Debe asentarse además que la clausura y el arresto pueden, acorde al artículo 228, aplicarse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto.

Todas las disposiciones antes citadas contribuyen a evitar cada vez en forma más perentoria la comisión de actos de competencia desleal, tema central de nuestro estudio. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que los medios para llegar a la determinación de la comisión de infracciones o delitos, y que son las visitas de inspección a cargo del personal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, carecen de una exacta y precisa adecuación a los artículos que las fundamentan, ya que en ocasiones el mismo inspector al iniciar su labor o al concluir ésta, clausura la negociación involucrada sin dar oportunidad a que el visitado presente sus alegatos por escrito dentro del término de tres días que el artículo 222, fracción IX, establece.

Consideramos suficientes las conquistas de la ley vigente y sus reformas como para arriesgarlas en actuaciones administrativas arbitrarias, más aún si valoramos que se ha establecido el requisito de no ocasionar daños y perjuicios a terceros, en el caso de tramitar el recurso de revisión relacionado con la aplicación de las sanciones que la misma ley de la materia establece, debiendo garantizarse éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable.

A contrario sensu, no podemos concluir sin reconocer la necesidad de que personal experimentado regule no solamente la competencia desleal, sino lo que podemos llamar actividades comerciales honradas, preparando técnicos que puedan solucionar los conflictos tanto nacionales como internacionales que surjan a la luz de dicha actividad comercial.

La tendencia internacional se orienta, en tales controversias, hacia el abandono de las jurisdicciones ordinarias, considerando que éstas carecen de preceptos específicos claros y adecuados para regular las relaciones comerciales mencionadas a la luz de la libre concurrencia. Generalmente hay necesidad de recurrir a expertos, no siempre disponibles, para conseguir medianas soluciones a los problemas plan-

teados, por lo que la idea de crear tribunales internacionales de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tomar cada vez más cuerpo.

México se ha propuesto, y lo intenta cada vez con más fuerza, formar parte de comisiones internacionales especializadas en arbitraje comercial, juicio privado que por sus innumerables ventajas respecto del juicio ordinario ha sido reconocido como el procedimiento ideal en la solución de conflictos que pueden suscitarse en la intrincada red del ámbito comercial.

Con la idea de dar aún mayor luz a los conceptos que hemos venido tratando, creemos oportuno citar brevemente algunas ejecutorias de los tribunales supremos tanto nacionales como internacionales, que no por su antigüedad dejan de ser menos valiosas en un tema tan confuso todavía, a pesar de haber sido ampliamente explorado.

a) *El acto de competencia desleal tiende a reprimirse por su idoneidad para producir daños y no únicamente por provocarlos realmente.*

1. Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España el 16 de noviembre de 1944 (marca WIKI-WIKI contra MIKI-MIKI).<sup>19</sup>

La apreciación de la competencia ilícita no está subordinada al hecho de haber o no perjuicio, pues éste es inherente al delito y la Ley no lo menciona al definirlo.

2. Tribunal de Comercio de Bucarest en sentencia del 12 de junio de 1947.<sup>20</sup>

Es motivo suficiente para admitir que existe competencia desleal la simple probabilidad de que la confusión se dé, sin que haya necesidad de apreciar en efecto, si la confusión se ha producido o no.

b) *Protección de las marcas de hecho a través de las acciones de competencia desleal (en contra).*

Sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de marzo de 1949.

El concepto de competencia ilícita de la Ley. El aprovechamiento engañoso o industrial adquirida por el esfuerzo de otro exige como requisito complementario "que tenga su propiedad al amparo de la Ley".<sup>21</sup>

<sup>19</sup> cit. por Amor Fernández, *op. cit.*, p. 215.

<sup>20</sup> Amor Fernández, *op. cit.*, p. 215.

<sup>21</sup> Amor Fernández, *op. cit.*, p. 216.

c) *Las imputaciones a productos ajenos aun siendo verdaderas pueden considerarse como actos de competencia desleal reprimibles.*

Sentencia del Tribunal de Comercio de Bruselas del 31 de julio de 1957.

A pesar de no enumerarse concretamente entre los hechos contrarios a los usos honrados, las imputaciones verdaderas referentes a la competencia deben considerarse como ilícitas. No es lícito revelar públicamente las imperfecciones y defectos de los competidores. Tales revelaciones sobrepasan los límites de la corrección comercial.<sup>22</sup>

En sentido semejante se pronunció la corte de apelación de Milán en sentencia del 12 de marzo de 1926, al establecer:

Cuando se hace referencia a la mejor calidad o al precio más reducido en relación con una firma que se nombre concretamente, el parangón representa un acto insidioso e inmoral, por estar inspirado en el deseo de obtener beneficios para el nombre y la reputación de la firma rival.<sup>23</sup>

d) *Improcedencia de la acción de competencia desleal conjuntamente a acciones derivadas de violaciones legales específicas.*

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) Amparo en revisión 379/1956. The Singer Manufacturing Co., junio 13 de 1966. Unanimidad de 5 votos. Ponente ministro Ezequiel Burguete Farrera.<sup>24</sup>

Si una persona resulta responsable de la infracción señalada en el artículo 258 de la Ley de la Propiedad Industrial, por haber usado ilegalmente una marca registrada legalmente, no puede ser simultáneamente sujeto de las sanciones señaladas en el artículo 263 de la propia Ley, pues esta disposición fija de una manera genérica los actos de competencia desleal, sancionando todos aquellos que no estén expresamente sancionados en las disposiciones de la mencionada Ley.

<sup>22</sup> Amor Fernández, *op. cit.*, p. 220.

<sup>23</sup> Mon. Trib. 1927, 18 Tribunal Milán, 6 de octubre de 1928, en *Riv. Dir. Comm.*, 1928, II, 598; Ap. Milán, 5 de abril de 1935, en *Foro Lomb.*, 1935, 131, Ap. Milás, 14 de abril de 1939 en *Foro Lomb.*, 1939, 79, Ap. Milán, 7 de abril de 1939, en *Foro Lomb.*, 1939, 76; cit. por F. Ferrara, *op. cit.*, p. 365.

<sup>24</sup> Sexta Época, vol. CVIII, tercera parte, p. 56, cit. en *Jurisprudencia y tesis sobresalientes 1966-1970. Actualización II Administrativa*. Ediciones Mayo, México 1968 (el volumen consultado contiene únicamente tesis dictadas hasta fines del año de 1968).

El texto jurisprudencial antes citado me obliga a concluir señalando que dentro del marco de la competencia desleal no deben incluirse como acciones legales de tal, aquellos delitos e infracciones particularmente establecidos por nuestra ley, sino precisamente aquellas variantes un tanto intangibles que han escapado a la precisión del legislador.

Múltiples incógnitas en esta difícil área del derecho quedan abiertas para que los interesados en el estudio de la misma provean a futuro mejores soluciones que aquellas que la legislación y la jurisprudencia internacional han aportado hasta la fecha.