

adhesión al Convenio de París, es aconsejable su no ingreso al mismo, y por lo que hace a los países latinoamericanos unionistas, replanteen o reconsideren su permanencia en dicho instrumento internacional.

Finalmente, nuestra tesis o postura consiste fundamentalmente en que los países latinoamericanos celebren una convención dominada por principios comunes y generales sobre propiedad industrial, modificando el sistema interamericano con el objeto de que no participe Estados Unidos de Norteamérica en virtud de su amplia y nociva situación económica en relación con los demás países de América; así también, mientras no se lleve a cabo dicha convención resulta prudente y conveniente la aplicación de las normas contenidas en las convenciones subregionales sobre propiedad industrial.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

HORACIO RANGEL ORTIZ

SUMARIO

Nota preliminar. El manejo técnico-jurídico del concepto competencia desleal en materia de propiedad industrial. El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin. Competencia ilícita: competencia prohibida y competencia desleal. Artículo 210 b) LIM: realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. La cláusula general y la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos. Un acto es Desleal, a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general. Concurrencia desleal y concurrencia criminosa. Actos contrarios a los buenos usos y costumbres. El artículo 10 bis. El artículo 25 del Convenio. Clasificación de las normas del Convenio. Normas autoaplicativas vis a vis normas que pueden regir directamente una situación. El caso "tipo SINGER".

Nota preliminar

La necesidad de reprimir la competencia desleal se ha dejado sentir desde tiempos muy remotos. Fueron los tribunales franceses quienes emplearon por primera vez la expresión "competencia desleal" (*Concurrence Déloyale*) a principios del siglo XIX.¹

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, aun para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuística, pero en mucho por la falta de divulgación y estudio que esta disciplina ha padecido en nuestro medio. Esto ha provocado el que en ocasiones la acción de competencia desleal haya sufrido desvíos cuando se ha hecho uso de ella o bien que esta institución no haya sido debidamente aprovechada en beneficio de causas justas. A ello hay que añadir que los conceptos en torno de los cuales gira la doctrina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los

¹ Véase Yves Saint-Gal, *Protection et défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale — Droit Français et Droits Étrangers*— J. Delmos et Cie. 75006, Paris, édition 1982, p. W4.

que frecuentemente se le relaciona y por lo tanto se le confunde. No siempre es fácil distinguir los unos de los otros y menos separarlos con precisión.

El manejo técnico-jurídico del concepto competencia desleal en materia de propiedad industrial

Cuando se habla de propiedad industrial es común encontrar a la disciplina de la competencia desleal incluida entre los institutos que la integran. Ello se debe en una gran parte al hecho que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal que a lo largo de este siglo se han ido perfeccionando en las diferentes Revisiones del Convenio. La inclusión de disposiciones orientadas a la represión de la competencia desleal en el Convenio de París no es accidental, pues la relación existente entre los signos distintivos y las creaciones nuevas por un lado y la competencia desleal por otro, así lo ha recomendado. Sin embargo, *no deben confundirse los derechos de exclusividad reconocidos por la propiedad industrial (v.g., registros marcarios, patentes de invención, etcétera)* con los objetos de protección regulados por las normas sobre competencia desleal.

Desde un punto de vista técnico, es indispensable tener en cuenta esta distinción, pues de otro modo no es posible entender la disciplina de la competencia desleal.

Es pertinente intentar precisar el contexto en el que se emplea el concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial y referirse a su contenido y alcance. Con frecuencia se confunde este término y lo mismo se emplea al calificar actos perniciosos de la competencia que afectan derechos exclusivos reconocidos y registrados ante alguna oficina pública, como al tratar los que afectan derechos que no han sido objeto de depósito ante las autoridades. Es cierto que en su acepción gramatical el concepto "competencia desleal" puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades empresariales perniciosas que lesionan o tienden a lesionar derechos que no han sido objeto de una previa inscripción o registro. Literalmente hablando, tanto éstos como aquéllos constituyen manifestaciones desleales en la competencia, esto es,

formas de competencia desleal, pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice sin autorización la marca registrada de su competidor, como el hecho que el dicho comerciante utilice la marca ajena no estando registrada aún. En términos generales —no necesariamente legales— ambas conductas podrían ser consideradas como formas de competencia desleal, mas no desde un punto de vista técnico-jurídico. En el primer caso, es decir, en el de la marca registrada, se estaría más bien ante la violación de un derecho exclusivo debidamente reconocido e inscrito, no así en el segundo. En vista de que las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones expresas que prohíben y sancionan conductas específicas en materia de violación a los signos distintivos debidamente registrados procederá entonces la acción que la ley de modo expreso y autónomo consagra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos o registrados se vean violados. Sin embargo, ocurre que los comerciantes e industriales pueden verse perjudicados tanto por violaciones a los derechos exclusivos que ya les han sido reconocidos de manera expresa, como a través de actos múltiples por parte de la competencia al grado que resultaría ocioso e inútil el procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal. Si esto es cierto con respecto a una enumeración de conductas, más grave —y menos práctico— resultaría el proponer que una empresa contara con un registro e inscripción de la *totalidad* de sus bienes intangibles para poder accionar en contra de un tercero ¿cómo registrar la imagen, el prestigio, la clientela, etcétera...?

El procedimiento de inscripción o registro de signos distintivos constituye un sistema peculiar de defender de un modo más efectivo e intenso los supuestos de "competencia desleal" en que la tutela jurídica cuenta con el dato preconstituido —que proporciona seguridad, fijeza y publicidad a la protección— de la previa inscripción del signo mercantil.²

Ahora bien, ante ello surge la pregunta de si la disciplina de la competencia desleal tiene alguna función que ejercer con respecto a la protección de estos signos que se encuentran registrados y, por consiguiente, disfrutan de una tutela más fuerte. En principio la contestación habría de ser negativa. Carecería de sentido que el titular de un signo registrado, que tiene a su favor el sistema protector de la propiedad industrial quisiera defender su derecho a través de los medios

² Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*. (Propiedad Industrial - Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal). Editorial Civitas, Madrid, 1978, p. 326.

"menos eficaces" ofrecidos por la disciplina de la competencia desleal. Sin embargo, la cuestión no puede ser planteada estrictamente así.³ Puede haber aspectos y sectores en que la defensa del interés del titular requiera la utilización conjunta de ambos instrumentos jurídicos. Es el caso de la etiqueta en que figura la marca registrada, pero que se caracteriza además por otros rasgos distintivos, denominativos o gráficos que no han sido objeto de inscripción especial.⁴ En estos casos el ejercicio de los dos tipos de acciones cubre suficientemente ambos aspectos; y aún pudiera ocurrir que se encuentre condenada al fracaso la alegación de que ha existido una violación del derecho exclusivo en relación con el distintivo inscrito, y en cambio, tenga éxito la acción represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los elementos no registrados que integran con aquél la combinación distintiva que trata de defenderse. En estos supuestos y otros análogos, la doctrina habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aun complementario de la disciplina de la competencia desleal.⁵

Por todo lo anterior, se dice que la noción de la competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de propiedad industrial.

Conviene apuntar aquí que la disciplina de la competencia desleal además de reprimir agresiones directas o indirectas contra los demás competidores, también contempla entre sus objetivos la impugnación de conductas empresariales caracterizadas por la ausencia de referencias a los demás competidores. Es el caso de la publicidad superlativa, exagerada o desproporcionada en la que un empresario atribuye propiedades falsas o engañosas a sus productos o servicios tendiendo a cautivar con ello a un sector de la clientela que ha sido objeto de

³ *Ibid.*

⁴ Pudiera suceder que, mientras la realidad de la imitación de la propia marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos de que se compone la etiqueta y dan a conocerla como un conjunto identificador han sido copiados, imitados o reproducidos de modo que el conjunto ofrezca esa sensación de semejanza que produce la confundibilidad. Véase Baylos, p. 326.

⁵ Es perfectamente admisible el empleo conjunto de la acción derivada del derecho exclusivo y de la competencia desleal. La misma solución se aplica en la concepción inglesa en la cual la teoría del *passing off* —que constituye el equivalente de la disciplina de la deslealtad de los sistemas continentales— permite la acumulación de una acción de esta naturaleza a la derivada del derecho exclusivo sobre el signo registrado. El posible riesgo de que un registro pueda devenir inválido hace usual que una acción por infracción del derecho sobre una marca registrada se acompañe y adicione de una reclamación basada en *passing off*. R. G. Lloyd Kerly's *Law of Trademarks and Tradenames*, Londres, 1960, p. 12, citado por Baylos, p. 327. El empleo simultáneo de los dos tipos de acciones también es apoyado por Ladas, véase Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related rights*, vol. III. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, p. 1690.

manipulaciones psicológicas.⁶ La disciplina de la competencia desleal reprime estas operaciones, pues "injustificadamente perjudican al competidor que se abstiene de tales prácticas".⁷

La noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia.⁸

El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin

Se dice que la represión de la competencia desleal encuentra entre sus fundamentos el principio de derecho según el cual quien ocasiona por su causa un daño a otro debe repararlo.⁹ Asimismo, la represión de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en el reconocimiento de que donde haya competencia existirá la posibilidad de que haya competencia desleal.

Sin embargo, tanto los principios del daño como el de la moralidad por sí mismos resultan insuficientes para determinar cuándo se ha presentado un caso de competencia desleal. Efectivamente, los principios que tienden a reprimir la competencia desleal se inspiran en uno y otro concepto y aun admitiendo que ambos puedan desempeñar papeles esenciales en dicha determinación, en general no deben ser considerados aisladamente.

Esto sugiere que una acción ética o moralmente reprochable no puede considerarse acto de competencia desleal *sin otro fundamento*. Lo mismo puede decirse en relación con el competidor que por su causa

⁶ Obsérvese aquí la relación entre la disciplina de la competencia desleal y las normas de protección al consumidor, *v. gr.* artículo 5º, primer párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor: "Es obligación de todo proveedor de bienes y servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohíbe, en consecuencia, la publicidad, las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios". Véase David Rangel Medina, "Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal (régimen legal mexicano)" en: *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística* (r.m. de la P.I.A.) enero-diciembre 1979, nos. 33-34, p. 25.

⁷ Frish y Mancebo, *La Competencia Desleal*, Editorial Trillas, México, 1975, p. 10.

⁸ Véase Yves Saint-Gal, *op cit.*, p. W4 y sigs.

⁹ Véase Robert Plaisant, *La acción de Competencia Desleal en el Derecho Francés* en r. .m de la P.I.A. Nº 31-32, p. 91.

ocasiona un daño a otro pues la competencia supone inevitablemente un malestar a intereses ajenos particularmente a los demás comerciantes e industriales.

Por ejemplo, se habla de la separación de la clientela como una de las formas que componen la competencia desleal; pero la separación de a clientela *per se* es un criterio insuficiente porque como dice Ramella,¹⁰ es efecto, tanto de la competencia lícita y honesta como de la abusiva. Así pues, es el fin de la competencia desleal el disfrute de las ajenas fuerzas de trabajo, es decir, la posesión de la clientela de los demás, pero el carácter decisivo de la misma debe buscarse en la adopción de los medios escogidos para tal fin.¹¹ No basta que un comerciante se vea perjudicado por actos de la competencia, pues a los comerciantes les está permitido disputarse la clientela... mas no por cualquier medio.

El criterio imperante que sirve para regir el ejercicio de la actividad empresarial se apoya en una remisión a las *buenas costumbres*; de modo que los medios escogidos para el ejercicio de la actividad empresarial deberán adaptarse a este criterio.

Parece importante trazar una delimitación que distinga entre contravenciones a las buenas costumbres como actos que puedan ser prohibidos por normas legales, por una parte, y falta de buen gusto y tacto, que se encuentran más allá de una contravención del tipo referido y que, por tanto, no tienen carácter jurídicamente ilícito.¹² Se trata así, de actos desdeñables desde un punto de vista cultural y cuya observancia no está exigida por el legislador.¹³

Competencia ilícita: competencia prohibida y competencia desleal

En el estudio de la competencia ilícita se ha distinguido entre competencia prohibida y competencia desleal. En general, dice Joaquín Garriguez,¹⁴ la ilicitud de la competencia puede derivar de dos supuestos distintos. Por una parte, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir. La realización de una competencia prohibida supone, así,

¹⁰ Agustín Ramella, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Editorial Hijos de Reus, 1913, Tomo II, pág. 318.

¹¹ *Ibid.* En el mismo sentido Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, t. III, pp. 1689-90.

¹² Véase Stephen P. Ladas, *op. cit.*, p. 1689.

¹³ Véase Stephen P. Ladas, *op. cit.*, p. 1689.

¹⁴ Joaquín Garriguez, *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, Editorial Porrúa, México, 1981, p. 237.

uno de los supuestos de competencia ilícita. Por otro lado, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales. Es el caso de la competencia desleal.

Es así como se distingue dentro de la protección jurídica contra la competencia ilícita, la competencia prohibida de la competencia desleal.

Los actos de competencia prohibida quedan previstos en una norma legal expresa y concreta.¹⁵ Un ejemplo de la competencia prohibida lo encontramos en el artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde prohíbe el legislador a los socios de una sociedad mercantil en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la misma, y formar parte de sociedades que los realicen.¹⁶ En situaciones de este tipo, el legislador fácilmente puede concretar el concepto de la conducta prohibida, mientras que en los casos de competencia desleal el legislador debe encontrar términos amplios, que abarquen todos los modos de deslealtad.¹⁷

Cuando hablamos de competencia desleal, no nos referimos a la competencia resultante de la infracción de una cláusula legal que prohíba la competencia. Los actos de competencia desleal *no atentan* de manera directa contra disposición legal, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración. Las situaciones polifacéticas que se presentan en la competencia desleal no permiten la fijación de supuestos concretos.¹⁸

¹⁵ Véase Díaz Bravo, *Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal*, r. m. de la P.I.A. N° 7, enero-junio 1966, p. 32. Véase también Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 25.

¹⁶ Unas veces la ley quiere proteger a la empresa contra las personas que, por conocer intimamente la organización del negocio, podrían, a costa de poco trabajo, obtener una posición favorable en la competencia. Véase Garriguez, *op. cit.*, p. 239.

¹⁷ En la sistematización de normas contra la competencia desleal (propuesta por Frisch y Mancebo denominan a las normas de este tipo: "normas especiales". Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 25. Por su parte, Díaz Bravo las llama "actos ilícitos *stricto sensu*". Díaz Bravo, *op. cit.*, p. 32.

¹⁸ A este tipo de normas Frisch y Mancebo las denominan "normas generales" (contra la competencia desleal) en oposición a las "normas especiales" (también contra la competencia desleal). Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 25. Díaz Bravo coincide con la apreciación que aquí se expone y habla de "competencia desleal". Díaz Bravo, *op. cit.*, p. 32.

Artículo 210 b) LIM: realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios

Entre las varias definiciones que se ha propuesto para tratar de precisar los actos constitutivos de competencia desleal encontramos posturas que se concentran en los efectos provocados por la conducta del competidor y en un daño actual (efecto) así como en la relación de causalidad entre los dos. Otro sector de la doctrina y la jurisprudencia ha adoptado como criterio decisivo la adopción de los medios escogidos por el competidor.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210 b) califica como infracción administrativa: "la realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula *contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal*". Esto es, que de acuerdo con el ordenamiento mexicano se considera competencia desleal todo acto relacionado con la propiedad industrial (materia regulada por la LIM) contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.¹⁹

¹⁹ El texto completo del artículo 210 b) LIM se lee como sigue:

ARTICULO 210. Son infracciones administrativas:

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.

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

III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

IV. Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

V. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

VI. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.

La ley mexicana no aporta una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia desleal, sino que la incluye como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley. Sin embargo, en el texto del artículo 210 b) quedan precisadas las notas características de la actividad empresarial que constituye competencia desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. Dado que el artículo 210 b) se encuentra contenido en el código que regula la propiedad industrial en México tales actos se considerarán competencia desleal en tanto estén relacionados con la materia regulada por la Ley de Invenciones y Marcas. El engañoso nombre de la ley²⁰ pudiera sugerir que en los términos de este artículo únicamente los actos relacionados con invenciones y marcas podrían ser considerados como competencia desleal, si se encuentra que dichos actos son contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios. Sin embargo, no es así. A pesar de la triste sustitución del nombre de la antigua Ley de la *Propiedad Industrial* por el de "Invenciones y Marcas" un análisis dinámico de las disposiciones de la ley revela que habrá otros actos contrarios a los buenos usos y costumbres que afectan derechos distintos a los provenientes de las invenciones y marcas, que también son reprimidos por la ley, : el texto de las 10 fracciones del artículo 210 b) LIM lo corrobora. Este criterio lo confirma el artículo 19 de la ley en el que se establece: "*esta ley regula el otorgamiento de patentes*

VII. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del artículo 91 de esta ley.

IX. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

²⁰ Véase David Rangel Medina "Las marcas en el nuevo régimen mexicano de propiedad industrial", en *Problemi Attuali di Diritto Industriale*, Giufre Editores, 1977; del mismo autor; también véase "Significant Innovations of the new Mexican Law on Inventions and Marks", en *Georgia Journal of International and Comparative Law*. Colloquium —inventions and trademarks—, vol. 7, 5, 1977.

de invención y mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la *represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga*".

La técnica empleada por el legislador mexicano sugiere por tanto, que la represión de la competencia desleal regulada por la Ley de Invencciones y Marcas queda encuadrada en el contexto de la Propiedad Industrial (en su acepción más amplia), excluyéndose por tanto del campo de aplicación de la Ley otras formas de competencia ilícita distintas a la noción de competencia desleal en materia de propiedad industrial, como hasta aquí se ha venido usando el término.²¹

Por otra parte, la técnica empleada en la redacción del artículo 210 b) LIM pudiera prestarse a confusiones, pues en la enumeración de infracciones que siguen al texto del artículo 210 b) LIM, (de manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes...) además de incluirse formas de ataque a derechos exclusivos ya reconocidos, *v. gr.*, la imitación de marcas *registradas* —artículo 210 b), II, LIM—, también se contemplan (en esta misma enumeración) actos típicamente considerados como competencia desleal que no constituyen violaciones contra derechos exclusivos reconocidos a través de un registro. En esta mezcla ilustrativa de actos que constituyen competencia desleal, encontramos conductas que debieran quedar fuera del campo de la competencia desleal en estricto sentido, así como referencias enunciativas a la competencia desleal propiamente dicha.

La cláusula general y la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos

A pesar de lo anterior y no obstante la inclusión de formas de ata-

²¹ Esta distinción o limitación en el Código que regula la propiedad industrial en México parece prudente, pues el concepto de competencia desleal no siempre se emplea en el mismo contexto. Por ejemplo, hay quienes califican como competencia desleal (véase Frisch y Mancebo, *op. cit.*, p. 32) ciertos actos —de acuerdo con la sistematización que aquí se ha expuesto— que estrictamente no debieron considerarse como competencia desleal (quedarían más bien incluidos dentro de la competencia prohibida). La represión de que trata el artículo 210 b) LIM correspondería pues al grupo de normas que tienden a asegurar la *corrección* en el ejercicio de la competencia, (que presuponen que la libre competencia existe y tratan de encauzarla por el camino de la ética y el derecho) en oposición a las que tienden a asegurar el *ejercicio* de la competencia misma (que por el contrario, presuponen la falta de libre competencia y tratan de restaurarla eliminando los obstáculos que la perturban). Véase Garriguez, *op. cit.*, p. 223.

que a derechos exclusivos ya reconocidos y sujetos a registro —que en nuestra opinión no debieran estar incluidos en esta enumeración—, puede afirmarse que la Ley mexicana reprime la competencia desleal mediante el sistema de "cláusula general" y "la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos", aun cuando en dicha enumeración se hayan incluido "supuestos típicos" que en estricto sentido debieran mencionarse en otro apartado de la Ley y no en el que se refiere a la competencia desleal contra derechos de propiedad industrial no registrados o no sujetos a registro. La técnica empleada por los redactores de la Ley únicamente dificulta el establecimiento de una clara línea divisoria entre la protección reforzada que otorga la propiedad industrial sobre la base de la formalidad y la tipicidad a través de un registro, y la que ofrece la disciplina de la competencia desleal. Por ello la doctrina, con razón habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aun complementario de la disciplina de la competencia desleal.²²

La adopción de la cláusula general [artículo 210 b)] cumple dos funciones: recoger como supuestos de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales (fracciones I a X) y proporcionar el verdadero fundamento a la prohibición. Además esta cláusula general tiene el mérito de concentrarse en la *adopción* de los medios escogidos y no necesariamente en los efectos.

Por su parte la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos que sigue a la cláusula general sólo tiene un valor enunciativo sin pretender agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Cualquier conducta que, sin encontrarse específicamente incluida en algunos de los supuestos típicos establecidos por la Ley incurre dentro de la noción general del artículo 210 b), ha de ser considerada como desleal e ilícita. Esta enumeración tiene únicamente un valor enunciativo.

Un Acto es Desleal, a los efectos de la Ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general

Contra esta interpretación, existe en la jurisprudencia mexicana un lamentable precedente judicial²³ del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que debe denunciarse. Ahí se dijo que "la tipificación de la competencia desleal establecida por

²² Sin embargo, es perfectamente admisible el empleo conjunto de la acción derivada del derecho exclusivo y de la competencia desleal. Véase Baylos, *op. cit.*, p. 327.

²³ Amparo en revisión 221/81. - Laboratorios Fru y Veu, S. A. - 19 de junio de 1984. - Unanimidad de votos. - Ponente. - Guillermo Guzmán Orozco.

el artículo 210 b) (actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios) podría pensarse que es anticonstitucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa ya que no tiene elementos claros y precisos de la definición de lo que es la infracción". En este caso se dijo que para que una sanción pueda estar fundada y motivada, en los términos del artículo 16 Constitucional, es menester que los hechos del caso se adhieran a la hipótesis de la norma; que esto presupone que la hipótesis sea claramente precisable de antemano y que el infractor posible sepa con claridad y certeza en qué casos concretos su conducta va a quedar incluida en la hipótesis como infracción. De lo contrario se dijo, no sólo no hay motivación y fundamentación adecuadas desde el punto de vista material o de contenido, sino hasta que se deja en estado de indefensión a los presuntos infractores, cuya conducta puede venir a quedar más o menos arbitrariamente contenida, según el criterio de la autoridad en la imprecisa tipificación de una hipótesis de infracción mal definida en la ley por falta de precisión. De acuerdo con el criterio de este tribunal, para que prospere una acción apoyada en el artículo 210 b) es menester que el actor funde además su acción en alguna de las conductas contenidas en la enumeración y no únicamente en lo dispuesto en forma abstracta en la inadecuada división global del inciso b) (cláusula general), ya que a su juicio es violatoria del debido proceso legal en perjuicio del acusado al dejarlo en estado de indefensión para prevenir y evitar la comisión de la infracción y privaría de fundamentación y motivación adecuada la resolución que en sus términos declara cometida la infracción.

Diferimos totalmente del criterio sostenido en este caso por el tribunal. Creemos que en el texto de la ejecutoria la autoridad ha sido demasiado generosa y benévolamente con quienes en el desempeño de actividades empresariales incurren en actos de competencia desleal. El mérito de la cláusula general seguida de una enunciación meramente ilustrativa radica básicamente en que la cláusula general recoge como supuesto de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales. Reconociendo que algunas de las ideas expresadas en la sentencia tienen perfecta aplicación en otras áreas del derecho y de las relaciones entre particulares, y entre gobernantes y gobernados, el tribunal desconoce que la competencia desleal es, por su misma naturaleza, una noción demasiado amplia y por ello demasiado "imprecisa" para que sea posible dar en algunas palabras una idea de sus contornos y de su sustancia. Asimismo, se confunden en este precedente los ataques que deben y suelen estar especificados

—cuando se trata de reprimir violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial previamente reconocidos y registrados— con agresiones que no afectan de manera directa derechos exclusivos (normalmente sujetos a registro). Es decir, actos de competencia desleal caracterizados por la norma contenida en la cláusula general del artículo 210 (b). Ya señalábamos al principio de este trabajo que la regulación de la rivalidad desleal además de poco conocida, es muchas veces confundida. En este particular contexto le asiste la razón a Delmanto²⁴ cuando afirma que uno de los principales y mayores equívocos consiste justamente en que generalmente se piensa que confrontación desleal y (derechos exclusivos de) propiedad industrial son cosas iguales o semejantes. *No lo son*. Muy por el contrario.

El aceptar el criterio del tribunal se traduciría en privar de toda eficacia práctica a la norma que se comenta —artículo 210, b)—, hasta el punto que los actos de competencia desleal, como no vengan acompañados de verdaderas lesiones a los derechos contenidos en la enumeración (fracciones I a X) quedarían absolutamente inmunes bajo esta interpretación. La jurisprudencia y la doctrina dominantes consideran que esta enumeración sólo tiene un valor enunciativo y no pretende agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Insistimos en que cualquier conducta que sin encontrarse específicamente incluida en algunos de los supuestos típicos establecidos por la ley, incurra dentro de la noción general, ha de ser considerada como desleal e ilícita.²⁵ Ocurre que los comerciantes, industriales y prestadores de servicios pueden verse perjudicados tanto por violaciones a derechos consagrados de manera expresa²⁶ como a través de actos múltiples por parte de la competencia al grado que resultaría ocioso e inútil el procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal.

Mantilla Molina²⁷ ha dicho que la regulación de la competencia desleal "adolece de dos efectos: a) extremada vaguedad; y b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor". Sin embargo, no escapó a la mente del autor que estas normas son por sí mismas indeterminadas y genéricas: "...el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos

²⁴ Celso Delmanto, *Delitos de Concurrencia Desleal*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, pp. 23 y 24.

²⁵ Baylos, *op. cit.*, p. 319.

²⁶ Ya sea en la enumeración ilustrativa que sigue a la cláusula general en el contexto de la competencia desleal o bien en los términos de un derecho registrado.

²⁷ Roberto Mantilla Molina, *Derecho Mercantil*, 16ª ed. Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1977, p. 146.

y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia se desarrolle normalmente"; y que "tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sùtiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una fórmula que pretende abarcarlas en su totalidad...".

Por lo anterior, quienes tienen a su cargo la interpretación, aplicación y elaboración de normas reguladoras de la represión de la competencia desleal no deben perder de vista que la competencia desleal asume formas múltiples y que aun una detallada especificación de los casos particulares no bastaría para señalarlas todas a través de la variedad de sus apariencias, del uso de nuevos métodos para asegurar el éxito y de los procedimientos más sutiles para escapar del dominio de la sanción legal.²⁸

Concurrencia desleal y concurrencia criminosa

Por otra parte debe tenerse presente la naturaleza de la medida represiva hacia la competencia desleal contemplada en el artículo 210 b) LIM. El artículo 210 LIM establece que la enumeración de conductas ahí contenidas "son infracciones administrativas" y no "delitos" (artículo 211, LIM). En nuestro sistema legal la competencia desleal no encuentra acomodo de manera expresa en materia penal. Por eso, tratándose de infracciones administrativas (en oposición a delitos), la aplicación de la "cláusula general" contenida en el artículo 210 b) LIM es perfectamente admisible; lo mismo es cierto a los fines civiles, que dado el carácter de este trabajo, por ahora nos abstendremos de tratar.²⁹ Un cotejo "tan subjetivo", admisible en estas materias, en principio no resultaría congruente con una ley impositiva de pena

²⁸ Ramella considera que solamente hay un principio general de comprensivo contenido, el cual es el artículo 1382 del Código Civil francés (y sus equivalentes en todos los demás países que han seguido dicho modelo), que podría bastar para regular, a los fines civiles, todas las infinitas formas de competencia desleal (si bien en la misma Francia, una noción relativamente precisa de ella no se ha podido sacar sino de una jurisprudencia casi escolar). Véase Ramella, *op. cit.*, p. 336.

²⁹ Sobre la competencia desleal a los fines civiles, véase: Tullio Ascarelli, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, Bosch. Casa Editorial-Unget, 51 bis, Barcelona, 1970, p. 233; Baylos, *op. cit.*, p. 314 y ss.; Walter de Campos Birnfeld, *Da Concurrencia Desleal*, Tip. de Jornal do Commercio, Rodriguez & Cia., Edição Brazil Patentes, Rio de Janeiro 1937, pp. 34 y ss.; Frish y Mancebo, *op. cit.*, pp. 26, 149 y 155; Kaplan & Brown's Cases on Copyright, *Unfair Competition and other Topics*, Foundation Press, Mineola, New York, 1978, p. 726; Ladas, *op. cit.*, pp. 1694 y ss.; Plaisant, *op. cit.*, p. 91; Ramella, *op. cit.*, pp. 313 y ss.

(material penal), que debe mantenerse siempre lo más alejada que le sea posible del arbitrio judicial. No estando dentro de la esfera penal, el uso de ciertos medios y métodos transforma la competencia permitida en competencia desleal.

El empleo del término competencia desleal en la esfera penal puede provocar confusiones formales y substanciales; por ello debe evitarse. Autores como Delmanto³⁰ hablan de *concurrència criminosa* al referirse a ciertos expedientes (uso de medios o métodos que exceden la *deslealtad*) tan peligrosos o graves, que el legislador los considera delictuosos. Es en estos casos cuando se incurre además en sanciones penales. Más *concurrència criminosa*, dentro de las diferentes formas de competición deshonestas, es sólo aquella que la ley tipifica como tal. Es por esto que la regla penal no se refiere a la práctica de la concurrencia o competencia sino a la comisión de un delito. De este modo, en la esfera penal, el competidor no permanece en el temor —o en la esperanza— de que su acción sea considerada desleal o no. Solamente los comportamientos allí insertos constituyen delito.³¹

En efecto, las anotaciones hechas sobre el grado de tipicidad que se requiere para sancionar una conducta —dependiendo de si se está hablando en materia penal o de otra diversa—, son útiles para trazar criterios generales, pero no absolutos. Ejemplos claros los encontramos en el Código Penal para el Distrito Federal: artículo 386.- comete el delito de fraude el que *engañando* a uno y *aprovechándose* del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido; artículo 348.- injuria es: toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar *desprecio* a otro con el fin de hacerle una *ofensa*. Nótese cómo estos dispositivos incluyen expresiones cuya determinación o delimitación requieren necesariamente de un juicio valorativo, a veces subjetivo por parte del juzgador; lo que viene a confirmar que los elementos probatorios más objetivos no son los únicos aspectos que el juzgador evalúa sino también otros factores más bien internos, anímicos, subjetivos, sociales; necesarios para la determinación sobre si hubo *engaño*, *aprovechamiento*, *error*, *desprecio*, *ofensa*, etc.,³² expresiones todas éstas que no nos parecen ni más ni menos *subjetivas* o *vagas* que las que compete al juzgador manejar en materia de competencia desleal como son los buenos usos

³⁰ Delmanto, *op. cit.*, pp. 11 y 12.

³¹ Es el caso de los delitos a que se refiere el artículo 211, LIM (derecho penal especial) así como de las conductas delictuosas previstas en el Código Penal para el D. F. v.gr. artículos 210 y 211 Revelación de Secretos.

³² Sobre estos delitos véase Francisco González de la Vega, *El Código Penal Comentado*, Editorial Porrúa, México 1974, pp. 359 y 385.

y costumbres. Absurdo resultaría buscar la fundamentación jurídica de la calificación de engaño, aprovechamiento, error, desprecio, ofensa, etc., a través de la inclusión del acto en una lista tasada de supuestos, ya que las normas correspondientes por sí mismas son indeterminadas y genéricas como también ocurre en materia de competencia desleal.

Actos contrarios a los buenos usos y costumbres

La reprobación general que hace la LIM de la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios ya hemos visto que ha sido a veces criticada por considerarse que la ley se apoya en un criterio ambiguo, abstracto y subjetivo para la tipificación de una infracción. Sin embargo, aquí cualquier criterio de valor queda sustituido por una remisión a la costumbre; aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en ese caso, por que la referencia se hace, no a cualquier clase de costumbres, sino precisamente, a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres honestas, honradas. La fórmula elástica y amplia de que para competir lealmente hay que atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos *con la aprobación social* encierra uno de los elementos esenciales de la institución, consistente en la obligación, implícita en toda actividad concurrencial, de utilizar medios corrientes y habituales, aquellos que todos se conciertan para usar; y no medios excepcionales y desacostumbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los demás competidores en una situación de desigualdad e inferioridad, contraria a la esencia misma de toda licitación. Lo que no es admisible es que cualquier competidor acuda a servirse de formas o modalidades de actuación a las que implícitamente han renunciado otros por ir contra lo que se acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohibir la deslealtad, en realidad se sancionaría la conducta del competidor que juega con ventaja podría decirse, puesto que recurre a medios que ningún comerciante honrado acostumbra utilizar; a procedimientos que el uso social rechaza, como contrarios a la probidad mercantil. En definitiva, en fin, el juicio sobre la lealtad o deslealtad de la conducta de un competidor se convierte, en esta clase de fórmulas, en una verificación de realidades sociales —las costumbres que rigen y se aplican—; pero por eso deja de utilizar conceptos de valor. Buenas costumbres quiere decir, costumbres honradas, honestas, quiere decir las costumbres establecidas y aplicadas por los buenos no por los malos comerciantes.³³

³³ Baylos, *op. cit.*, p. 318.

Resulta importante mencionar que si en la práctica continúan los actos desleales, no podrán transformarse en leales a causa de su continuidad. Un juez debe enfrentarlos y no conformarse con su realidad fáctica.³⁴

De lo anterior se desprende también que las normas que reprimen la competencia desleal no incluyen una exigencia relativa a la *lealtad* misma, sino como señala Baylos,³⁵ a comportamiento acostumbrado, usual, socialmente admisible. Ése es el módulo legal al que la actuación concurrencial ha de ajustarse.

El artículo 10-bis

Otra de las disposiciones que regulan de manera directa la represión de la competencia desleal en el derecho positivo mexicano es el artículo 10-bis del Convenio de París.³⁶

El Convenio original (1883) no contenía disposición específica alguna en lo que respecta a la represión de la competencia desleal. Las primeras disposiciones en esta materia fueron incluidas en el Convenio durante la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900. Ahí se introdujo el artículo 10-bis. La Conferencia de Revisión de Washington en 1911 dio un paso más adelante al introducir en dicho artículo la obligación para todos los estados miembros de asegurar a los nacionales de los países unionistas una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada y se incluyeron una definición y ejemplos de actos de competencia desleal en el artículo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925. La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 mejoró estas disposiciones y la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo empleo de actos de competencia desleal.³⁷

El texto más reciente del artículo 10-bis es el siguiente.

- 1) Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacio-

³⁵ Baylos, *op. cit.*, p. 318.

³⁴ Frish y Mancebo, *op. cit.*, p. 41.

³⁶ Decreto por el que se aprueban las Revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967 al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del día 20 de marzo de 1883. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 1976. Decreto por el que se Promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI 1969, Ginebra, Suiza, pp. 156-160.

³⁷ Párrafo 3) 3.) Véase G. H. C. Bodenhausen, *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI 1969, Ginebra, Suiza, pp. 156-160.

nales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 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;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El artículo 25 del Convenio

Así como en nuestra jurisprudencia existen resoluciones plausibles relativas a una aplicación ortodoxa de ciertas disposiciones del Convenio de París³⁸ constituye un deber denunciar que ya durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas han surgido precedentes judiciales con motivo de la aplicación del Convenio de París caracterizados por la ausencia de respeto a las normas del Convenio como se ilustra a continuación.

³⁸ Véanse por ejemplo las siguientes resoluciones "Caso Bulova" resolución 94-Dirección General de la Propiedad Industrial Sección Jefatura-Oficio no. 37-III-24844-Marca no. 33602-asunto: Se niega la declaración administrativa de uso ilegal de la marca BULOVA presentada por el Sr. Sidney Steele en contra de G. Kessel y Cia., S. A., Wlathom Watch Co., de México, S. A., Bulova Watch Company, Inc., de New York, y Bulova Watch Co. de México, S. A. En *Gaceta de la Propiedad Industrial*, México, D. F., 16 de noviembre de 1950, pp. 1489-1498; Resolución no. 1-Dirección General de la Propiedad Industrial-Jefatura-Oficio no. 225-Marca: 33602-asunto: se declara la nulidad de la marca nacional no. 33602 denominada BULOVA, propiedad del Sr. Sidney Steele que ampara relojes, procedimiento que fue iniciado de oficio y del cual tuvo conocimiento oportuno el titular de la marca; resolución 94/950 de la Dirección General de la Propiedad Industrial, relativa a la marca 33602, en su punto resolutorio IV ordenaba textualmente, "en su oportunidad, se inicie, de oficio, el procedimiento de nulidad de la marca nacional no. 33602, propiedad del Sr. Sidney Steele, cumpliendo con los requisitos que la ley señala al efecto") México, D. F., 4 de enero de 1951 -*Gaceta de la Propiedad Industrial*, enero 1951 pp. 172-176. Resolución no. 63 de 24 de julio de 1963 pronunciada por la Secretaría de Industria y Comercio declarando nulo el registro de la marca 1-4433 SPRITE. Quedó firme por no haber sido recurrida en: r.m. de la P.I.A. (jurisprudencia) enero-junio 1964 no. 3, pp. 216-219. Juicio de amparo no. 834/63 Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa México, D. F. a

En sentencia de fecha 29 de noviembre de 1983 R.A. 305/82 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (quejosa Chevron Research Company) estimó que el Convenio de París no obligaba directamente a la autoridad administrativa mexicana, sino que la correcta interpretación es en el sentido de que el convenio establece una obligación para los estados firmantes de ajustar su legislación... y no que este convenio se aplique directa o preferentemente a la ley nacional. Según el criterio del tribunal esto es así porque el propio convenio lo establece en su artículo 25. Es decir, que de acuerdo con este criterio el convenio obliga a los estados firmantes a ajustar su legislación al tratado y no debe entenderse que obligue a las autoridades administrativas a aplicarlo directa o preferentemente a la ley nacional que es la que están obligadas a acatar.

Para los efectos del análisis posterior es importante observar la referencia que hace el tribunal al artículo 25 del convenio como apoyo para dejar de aplicar las disposiciones del Convenio en México y no a otras razones.

El mismo tribunal en sentencia de 8 de diciembre de 1983 R. A. 38/83 (quejosa Gucci de México, S. A.) sostuvo que el Convenio de París no es aplicable directamente pues al igual que en el caso anterior se estimó que el convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero que no es obligatorio directamente para las autoridades administrativas.

Clasificación de las normas del convenio

Las normas del Convenio de París han sido clasificadas en cuatro grupos o categorías:

Primera. Disposiciones de *Derecho Internacional Público* que regulan los *derechos y obligaciones de los estados miembros* y establecen los órganos de la unión creados por el convenio, así como disposiciones de carácter administrativo.

Segunda. Disposiciones que *exigen o permiten* a los estados miembros legislar dentro del campo de la Propiedad Industrial.

Tercera. Esta categoría de disposiciones del convenio se refiere a la *legislación sustantiva* en el campo de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los *derechos y obligaciones de las partes privadas*, pero únicamente en la medida que lo exija la ley interna de los estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.

28 de agosto de 1963, Véase r.m. de la P.I.A. (jurisprudencia) julio-diciembre 1963 no. 2 pp. 340-342, etc.

Cuarta. Esta categoría de disposiciones del convenio esta constituida por *normas de derecho sustantivo* relativas a los *derechos y obligaciones de las partes privadas*, normas que, sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas puesto que su contenido puede *regir directamente la situación en cuestión*.

Anunciamos desde ahora que las disposiciones del articulado 10-bis del convenio quedan clasificadas dentro de la segunda y cuarta categorías antes enunciadas. Esto último, en virtud del contenido del dispositivo que rige la represión de la competencia desleal en el convenio.

Normas autoaplicativas vis a vis normas que pueden regir directamente una situación

Algunos comentarios del convenio distinguen entre normas "autoejecutivas" o "autoaplicativas" y las que no tienen dicho carácter. Si —en este contexto— no radica en la norma específica ni en el convenio en general, sino en el sistema constitucional del país miembro de que se trate.

Sin desconocer que la redacción de las disposiciones del convenio varia de un caso a otro —y que en algunos casos incluye normas redactadas a manera de "principio"³⁹ en tanto que en otros la redacción puede regir directamente la situación en cuestión el convenio no contienen ni contempla normas "autoaplicativas" o no "autoaplicativas".

A pesar de lo anterior, se han llegado a emplear los términos "autoaplicabilidad" o "autoejecutividad" para referirse a la naturaleza intrínseca de ciertas normas del convenio, lo cual provoca confusiones con el carácter "autoaplicativo" que puedan tener las normas del convenio de acuerdo con el sistema constitucional de cada país. Por ello, la noción de la "autoaplicabilidad" debe manejarse en otros términos. En cambio, esta distinción no surge de las propias normas del convenio. Esto es, el carácter "autoejecutivo" de una norma del convenio nos: al distinguir las normas del convenio —con este criterio—, es preferible hablar de "normas que pueden regir directamente una situación" y las que no tienen este carácter, reservando los términos "autoaplicabilidad" o "autoejecutividad" para la cuestión de aplicación y aplicabilidad de tales normas en atención al sistema constitucional del convenio son "autoaplicativas" o no. La respuesta como afirma

³⁹ V.gr. artículo 10-bis párrafo 1) "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".

de cada país. Ésta es pues, la conocida cuestión de si las disposiciones Bodenhausen,⁴⁰ depende de otras dos cuestiones:

i. en primer lugar si la constitución del estado de que se trate permite que las disposiciones de un convenio internacional sean "autoejecutivas" o sea, directamente aplicables a las partes privadas sin la intervención de la legislación nacional e incluso, posiblemente frente a disposiciones contrarias de esa legislación; y,

ii. en segundo lugar, si las disposiciones del convenio internacional de que se trate están redactadas de modo tal que permitan esa aplicación directa a las partes privadas.

En el primer caso (i) estamos hablando de la "autoejecutividad" de las normas del convenio desde el punto de vista de el sistema constitucional de cada país; en tanto que en el segundo (ii) nos referimos más bien a la forma en que están redactadas las disposiciones del convenio.

En cuanto a la segunda cuestión que se plantea no cabe duda de que este tipo de disposiciones en el convenio pueden, y por lo tanto, tienen que ser directamente aplicadas en los países como el nuestro que admiten esa posibilidad. Es decir, que si la Constitución y el sistema constitucional del estado de que se trate —v.gr. México permite que las disposiciones de un convenio internacional sean "autoejecutivas", o sea directamente aplicables sin más intervención de la legislación nacional, dichas normas en definitiva deberán aplicarse por las autoridades de los Estados que como el nuestro incluyen un artículo 133 en su Constitución en donde se establece que "Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado serán la Ley Suprema de la Unión..." Consecuentemente, la cuestión de la "autoaplicabilidad" de las normas de un tratado internacional no tiene vigencia ni aplicación en nuestro sistema constitucional y en todo nuestro sistema jurídico en general, pues como se dice, los tratados... SON LA LEY. Nuestro sistema jurídico no contiene figura alguna que permita condicionar la aplicación de un tratado internacional al previo "ajuste" o "adecuación" de las normas del convenio a la ley o leyes internas de nuestro país. Compartir dicho criterio, desde el punto de vista constitucional, equivaldría a condicionar igualmente la aplicación de la propia constitución y de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella a que su texto fuese de nueva cuenta incorporado a alguna otra de nuestras leyes internas lo que a su vez

⁴⁰ Bodenhausen, *op. cit.*, p. 13.

provocaría un círculo vicioso para que tales normas jurídicas tuvieran aplicación y vigencia en nuestro país. Esto último, ya que para los efectos de nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados *son la ley* suprema de la Unión; de modo que no hay razón para imponer condiciones adicionales a las que manda la Constitución para que un tratado, una ley o la propia Constitución tengan vigencia y aplicación en nuestro país. Por ello, el requisito adicional que se ha dicho debe satisfacer este tratado nos llevaría al absurdo que aquí se plantea.

En todo caso, y suponiendo que el artículo 25 del convenio efectivamente incluyeran la obligación para los estados miembros de incorporar las normas del Convenio a su legislación doméstica —interpretación del tribunal—, dicho artículo 25 no debería tener aplicación ni vigencia en nuestro país en vista de que así interpretado, el artículo 25 del convenio resultaría anticonstitucional por contravenir lo dispuesto en el artículo 133 constitucional que no contempla la obligación de ajustar las normas de un tratado internacional a la legislación doméstica de un país para que el texto del convenio forme parte de la Ley Suprema de la Unión. Esto, si el artículo 25 se leyera o pudiera interpretarse como lo ha hecho el tribunal; pero ni el texto del artículo 25 incluye tal obligación ni su interpretación o construcción *fuera de la "gramatical"* puede llevarnos a semejante conclusión como más adelante se demuestra.

El artículo 25 establece que:

- 1) Todo país que forme parte del presente convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente convenio.
- 2) Se entiende que, en el momento en que un país depositó un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente convenio.

Como se puede apreciar de la simple lectura del artículo 25, párrafo 1) la posibilidad de que se presente un absurdo como el que se acaba de ilustrar queda salvada cuando el propio artículo establece "...de conformidad con su Constitución", de modo que si, como en el presente caso, el Convenio de París se celebra y se ha celebrado por el Presidente de la República con aprobación del Senado se estará naturalmente adoptando la posibilidad repetitiva y obvia que trata el artículo 25 para adoptar *de conformidad con nuestra Constitución* las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente convenio,

Nótese que el artículo 25 se refiere a una obligación, a un compromiso por parte de los Estados miembros en el sentido de adoptar las *medidas necesarias para asegurar la aplicación* del convenio, y que dicho dispositivo *no exige* en momento alguno que tales medidas deban ser necesariamente legislativas, pues éstas podrán ser administrativas, judiciales o también legislativas, todo ello se insiste, de conformidad con nuestra Constitución. Por lo tanto, las ejecutorias que sostienen que:

no es aplicable directamente el Convenio de París... pues este convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas...⁴¹ y que el Convenio de París no obliga directamente a la autoridad administrativa mexicana, sino que la correcta interpretación es en el sentido de que el convenio establece una obligación para los estados firmantes de ajustar su legislación... y no que este Convenio se aplica directa o preferentemente a la ley nacional... porque el propio convenio lo establece (en su artículo 25)...⁴²

han sido resueltos en violación de nuestra Constitución al no acatar una disposición que se adapta a las exigencias constitucionales de nuestro sistema jurídico como es el artículo 25 del convenio al imponer requisitos adicionales como se establece en el convenio.

Para confirmar la correcta interpretación de las disposiciones del convenio en general, de nuestra Constitución, y particularmente del artículo 25 del convenio, basta recordar que el texto original del convenio de 1883 contenía una disposición —el artículo 17— según el cual la ejecución de los compromisos recíprocos contenidos en el convenio estaba subordinada, cuando fuese necesario, al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de los estados miembros. A esto se añadió la disposición de que los estados miembros estaban obligados a procurar la aplicación de lo convenido, lo que se comprometían a hacer "en plazo más breve posible".⁴³ Esta disposición experimentó cambios pequeños únicamente en cuanto a la forma, en las conferencias subsiguientes de Revisión, hasta la Conferencia de Lisboa en 1958. En esta conferencia fue sustituida⁴⁴ por lo que es ahora, sin alteración, excepto pequeños cambios de forma, el artículo 25 del texto de Estocolmo.

⁴¹ R.A. 38/83 Gucci de México, S. A.

⁴² R. A. 305/82 Chevron Research Company.

⁴³ Véase Actas de París, I, pp. 145-146, Bodenhousen, *op. cit.*, p. 226.

⁴⁴ Véase Actas de Lisboa pp. 292, 304, 109 y 120. *Ibid.*

Si conforme al artículo 25 del convenio un estado ha aceptado el carácter "autoejecutivo" de ciertas disposiciones del convenio —de conformidad con su Constitución—, sus *autoridades administrativas o judiciales tendrán que aplicar directamente esas disposiciones*. Además, tal estado estará obligado a adoptar y mantener una legislación que se atenga al convenio en todos los puntos en que el convenio requiera esa legislación y también tendrá que cumplimentar sus obligaciones de carácter administrativo. Todo esto se lee dentro de las "medidas" a que se refiere el artículo 25 para asegurar la aplicación del convenio. Como se ve, queda a las autoridades de cada país miembro la absoluta libertad de decidir cuáles serán las medidas que aseguren la aplicación del convenio, las que podrán ser tanto administrativas, como judiciales o legislativas.

A mayor abundamiento, conviene hacer notar que la obligación a que se refiere el artículo 25, párrafo 2) se refiere al momento de la ratificación y de la adhesión al convenio. El estado miembro tendrá que hallarse en ese momento en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del convenio, lo cual significa que *en esa época habrán tenido que "ser tomadas"*⁴⁵ ya todas las medidas a que hace referencia el artículo 25 párrafo 1).

Volviendo al carácter que tiene el artículo 10-bis en la sistematización del convenio recordemos que el mismo se compone de tres apartados. El párrafo 1) podría quedar clasificado dentro de las normas del convenio correspondiente a la segunda categoría. Es decir, parece que el artículo 10-bis párrafo 1) no es el tipo de disposición que desde el punto de vista de su redacción permita una aplicación directa (observar que aquí estamos hablando del contenido de la norma y no de la "autoejecutividad" desde el punto de vista constitucional). Ello es así porque el texto de este párrafo contiene un "principio" del convenio y no una "norma que puede regir directamente la situación en cuestión". Sin embargo, continuando con el desglose de los tres párrafos que integran el artículo 10-bis observamos que tanto el párrafo 2) como el 3) contienen "normas cuyo contenido puede regir directamente la situación en cuestión", es decir, de las que corresponden a la cuarta categoría de disposiciones del convenio "constituida por *normas de derecho sustantivo* relativas a los *derechos y obligaciones de las partes privadas*" y que como quedó dicho, su contenido puede regir directamente la situación en cuestión. Si como se ha expuesto la Constitución y el sistema constitucional mexicano permiten a las

⁴⁵ En el supuesto que no existieran con anterioridad a la fecha del depósito del instrumento de ratificación o adhesión.

autoridades administrativas y judiciales aplicar directamente a las partes privadas las disposiciones de un tratado internacional, y más aun si estas disposiciones están redactadas de tal modo que esa aplicación resulte posible, dichas disposiciones deben aplicarse en nuestro país sin más intervención del legislador nacional. En consecuencia nuestras autoridades administrativas y judiciales al aplicar la Ley Suprema de toda la Unión deberán reprimir los actos que el artículo 10-bis, párrafo 2) señala que constituyen competencia desleal, es decir "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial"; y de acuerdo con el artículo 10-bis, párrafo 3) deberán reprimir o prohibir los actos a que se refieren los tres incisos que siguen al párrafo 3) del artículo 10-bis (en particular deberán prohibirse: 1, 2, 3.).

El caso "tipo SINGER"

En contraste con la aplicación que se ha hecho del convenio en las ejecutorias analizadas, la jurisprudencia mexicana incluye trabajos conforme con los principios que aquí hemos venido sosteniendo, como la sentencia dictada por el entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, licenciado Arturo Serrano Robles, la cual quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia.⁴⁶ Esta sentencia ha recibido difusión y comentarios no sólo en nuestro país sino también en el extranjero.⁴⁷ Además, sirve de apoyo al estudio de derecho comparado realizado por el Profesor Bodenhausen⁴⁸ al tratar los párrafos 2) y 3) del artículo 10-bis, que como se ha visto, contienen disposiciones redactadas de manera que pueden regir directamente la situación en cuestión, y en los países que admiten esa posibilidad, tienen que ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales o administrativas del país en que se solicita la protección contra la compraventa desleal. Al examinar esta conclu-

⁴⁶ Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 834/63, promovido por The Singer Manufacturing Company, la cual quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte el 11 de octubre de 1968 en el tomo 8293/63, que declaró la caducidad de la segunda instancia. Véase texto de la sentencia en: r.m. de la P.I.A. julio-diciembre 1963, no. 2 (jurisprudencia-competencia desleal) pp. 340-342.

⁴⁷ Véase David Rangel Medina, *Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en los Juzgados de Distrito* en r.m. de la P.I.A. enero-junio de 1969 no. 13 (competencia desleal) pp. 59-60.

⁴⁸ Véase: Bodenhausen, *op. cit.*, pp. 157-158.

sión se cita la sentencia mexicana. El texto de esta sentencia fue traducido al alemán y publicado en la República Federal de Alemania.⁴⁹

Parece pues muy oportuno recordar los antecedentes del caso en el que la dueña de la marca SINGER solicitó la declaración de existencia de confusión de productos, establecimiento y servicios por hechos consistentes en el anuncio verbal de máquinas de coser como "tipo SINGER" y en la distribución de un catálogo que muestra grabados de diversas piezas de máquinas de coser con la indicación de que se trata de refacciones de máquina de coser del "nuevo tipo SINGER". La declaración administrativa fue negada porque al no aparecer la palabra SINGER sobre las máquinas vendidas por el demandado, ninguna confusión puede producirse porque las máquinas llevan un nombre distinto de la marca del reclamante. Contra dicha resolución fue promovido juicio de garantías, el cual fue resuelto por el Juez de Distrito, quien concedió el amparo con base en esta tesis: SINGER es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designación "tipo SINGER" sin autorización de la propietaria de esta marca, es indebido. Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10-bis y 10-ter del Convenio de la Unión de París.⁵⁰

Deben considerarse violados los artículos 10-bis y 10-ter del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, porque como antes se dijo, si existieron elementos que demuestren la confusión alegada, y la autoridad responsable debió, mediante la resolución que se le pidió, reprimir el uso indebido de la denominación SINGER por parte de la empresa tercero perjudicada, por ocasionar confusión entre el público consumidor.

Estos preceptos deben considerarse que forman parte de la ley suprema de toda la Unión, por disposición del artículo 133 Constitucional y por lo tanto, las autoridades se encuentran obligadas a acatarlos.

Finalmente hay que distinguir entre los planteamientos presentes en el caso Tipo SINGER y los contenidos en las ejecutorias del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa. En las ejecutorias del Segundo Tribunal la "controversia" se concentró en la aplicación o no aplicación del Convenio de París en general, en

⁴⁹ *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (G.R.V.R. Int.)*, p. 29.

⁵⁰ Y el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial (1942).

tanto que en el caso Tipo SINGER no se discutió la aplicabilidad del convenio sino la adecuación de ciertas conductas a los supuestos de las disposiciones del convenio. Es decir, que el caso Tipo SINGER no incluye planteamiento alguno sobre la aplicabilidad del convenio cuando se corrobora que se han dado los supuestos examinados. Esto último, precisamente por lo dispuesto en el artículo 133 Constitucional. Las ejecutorias del Segundo Tribunal sugieren que independientemente a que haya una adecuación a los supuestos referidos en el Convenio, sus disposiciones no son aplicables en la ausencia de los requisitos que aquí han sido denunciados.