

pios. Lo mismo y con más frecuencia acontece cuando se trata de calificar si determinada parte de tal ó cual relación jurídica pertenece á las personas á las cosas ó á las obligaciones.

31. Multitud de casos á estatuto formal correspondientes tienen que ser objeto de estudio especial, aun cuando no sea más que por razón de las discusiones á que han dado lugar entre los autores. De ellos me ocuparé en la parte especial de estas lecciones y dejo ya sobradamente indicado como es que solo en ocasiones tales podrán los principios por mí sostenidos en todas materias, desarrollarse debidamente y presentarse con toda la extensión que conviene.

LIC. JOSÉ ALGARA.

La persecución de la competencia desleal en materia de marcas de fábrica.

Para que un producto industrial se acredite, es necesario, además de una multitud de otros elementos, un conjunto de signos aparentes materiales, que lo especialicen y que permitan reconocerlo entre otros similares, individualizándolo. Una vez que el productor ha logrado adquirir para sus efectos cierto crédito, justo y debido es que los signos determinantes que lo hacen distinguir entre muchos, constituyan una acesión á su propiedad. De aquí el origen de la propiedad de marcas de fábrica, es decir, del derecho exclusivo al uso de un determinado signo ó de un conjunto de signos exteriores, para cubrir con ellos los productos industriales.

Frecuentemente acontece y de ello en la práctica se han ofrecido varios casos, que fabricantes de buena fe han creído estar á cubierto de toda imitación ó falsificación, depositando en los términos de la ley de 28 de Noviembre de 1889, los ejemplares de sus marcas y que, sin embargo, se han hecho circular en el mercado imitaciones audaces, que no han podido ser perseguidas ante los tribunales del orden criminal.

Trátase, por ejemplo, de una casa manufacturera que en sus productos usa de un signo especial, una figura cualquiera, acostumbrando enviarlos al mercado bajo una envol-

tura determinada para cada clase de ellos, cuidando siempre de que en todos se use de aquel signo.

Un imitador de mala fe, elabora productos que aún no se han acreditado, que tal vez no lo estarán nunca; para su venta, copia exactamente toda clase de detalles aparentes, colores, envolturas, títulos, viñetas, etc. y materiales contenidos en los efectos del primer productor, respetando cuidadosamente el signo especial que es reemplazado por otro que no es ni semejante y registra su marca de fábrica, haciendo constar que la constituyen precisamente el color, la forma, las locuciones, la disposición general y aparente de la mercancía.

Es inconcuso que los hechos determinados procuran un lucro ilícito y además causan perjuicio tanto al comerciante de buena fe, por la disminución en su consumo, como al público en general, que frecuentemente será engañado, como prácticamente sucede, especialmente tratándose de ciertas mercancías destinadas por su misma naturaleza á ser consumidas por personas que no podrán diferenciarlas.<sup>1</sup>

¿Qué acciones en el orden civil ó penal y conforme á la legislación mexicana puede ejercitar el comerciante perjudicado, en contra de los imitadores de sus productos, para lograr que á éstos se les impida el uso de *marcas* de que con mucha anterioridad han estado los primeros en posesión, acreditándolas?

Los hechos relatados caracterizan una competencia desleal perfectamente determinada; se reconoce la superioridad de un producto industrial y con la certeza de no poder entrar en concurrencia con él al mercado, se usa de medios ilícitos; aprovechando con mala fe, el crédito ya adquirido, se vende el producto bajo una apariencia que produce error. Tratase de un conjunto de actos reprobados y la primera

<sup>1</sup> De hecho ha ocurrido el caso, á propósito del hilo llamado "de bolita," que por lo común solo usan los indígenas.

idea que se levanta es que deben necesariamente estar comprendidos en el catálogo de los delitos.

Pero no es así: los imitadores han procurado cuidadosamente no copiar, ni siquiera imitar el "signo determinante de la especialidad para el comercio"<sup>1</sup> del producto industrial y en tanto que aquel signo determinante—marca de fábrica, conforme á la ley—no se use para otros productos, reproduciéndose *exacta y completamente*, ó haciendo de ella una imitación que sea de tal naturaleza que presente una semejanza capaz de confundirla en su conjunto, aunque no en sus detalles, no podrá intentarse una acción criminal. Es decir que el productor perjudicado no podrá desarrollar una defensa enérgica y eficaz, para repeler un ataque á sus intereses, sino que apenas si podrá entablar un juicio del orden civil, sujeto á multitud de fórmulas y de eventualidades, indispensables en teoría y desesperadamente dilatadas en la práctica.

A este respecto y en comprobación de lo expuesto, acerca de la no procedencia de una acción criminal, los términos de la ley mexicana son expresos y terminantes; en el art. 16 se precisan los casos de falsificación, reduciéndose á los relatados. Hay falsificación de marca de fábrica—dice el artículo mencionado:—

I. Cuando se usen de marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada.

II. Cuando la imitación sea de tal naturaleza, que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

En ambos casos se exige, para la procedencia de una acción criminal, que la marca que se supone imitada ó falsifi-

<sup>1</sup> Términos textuales de la ley de marcas de fábrica.

cada se encuentre legalmente depositada, habiéndose declarado la propiedad exclusiva de ella.

Pero en el caso supuesto, por una parte el comerciante de buena fe ha cuidado de depositar en la Secretaría de Fomento y de anotar en el Registro de Comercio, no el conjunto de detalles que usa para singularizar el producto, sino únicamente el signo constante que aparece en todos los de la fábrica, que frecuentemente será el que le dé el nombre bajo el cual sea conocida entre los consumidores, y al hacerlo así no ha procedido por imprevisión, sino porque la ley dispone que no se considerarán como marcas *la forma, el color*, locuciones ó designaciones que no constituyan por sí solas el *signo determinante* de la especialidad del producto. Y por otra parte el imitador, aprovechando en beneficio suyo los términos de la misma ley y hasta su interpretación racional, que como después veremos es la oficial, al registrar sus marcas ha manifestado expresamente que *la forma, el color* y todas las circunstancias exteriores son las que constituyen por sí mismas el *signo determinante* de la especialidad para el comercio de sus productos.

Extremando la dificultad en sus consecuencias podría llegarse hasta el absurdo de que el legítimo propietario pudiera ser acusado como imitador.

En la gran mayoría de los casos, precisamente la forma, el color y las locuciones y designaciones, es decir, el aspecto general del producto, es lo que *lo especializa*, de donde resulta que el artículo si no es inútil, es perjudicial, porque favorece la competencia desleal de los imitadores, sin que pueda fundarse en el texto de la ley una persecución criminal, contra actos que indudablemente han sido considerados como delictuosos en el *espíritu* de la misma ley, pero que en su *letra* no han sido comprendidos.

Es pues improcedente de todo punto, cualquiera acusación criminal, porque la ley exige que la marca falsificada

sea una copia exacta de la legítima, ó que sea de tal manera semejante en su conjunto, aunque sea distinta en detalles, que pueda tomarse la una por la otra; y en el caso no se ha reproducido la marca registrada, ni se hace uso de alguna que pueda confundirse.

Es muy lamentable que tales maquinaciones no puedan ser incluidas en el catálogo de los delitos castigados por el Código Penal; pero no por eso es menos cierto el hecho. Los procedimientos especificados hieren el sentido moral y merecen una pena; pero conforme á nuestra ley, no podrá conseguirse castigarlos.

En todas las legislaciones modernas es reconocido el principio de que la propiedad de las marcas de fábrica corresponde al primer ocupante, al primer industrial que usa de ellas en sus productos. El art. 8º de nuestra ley declara que "el que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad....."

El depósito de la marca, la declaración de que se reserva el solicitante, la propiedad de ella y en último resultado la declaración oficial que otorga el Ministerio de Fomento (art. 9º de la ley) y su anotación en el Registro de Comercio (art. 21, fracc. XIII, Código de Comercio) no son legalmente, ni pueden ser los elementos constitutivos, los actos que crean, que hacen nacer la propiedad de una marca: son simplemente declarativos, presuncionales, dejando á salvo los derechos de tercero.

El hecho que por sí mismo é independientemente de cualquiera otro y de cualquier procedimiento del orden administrativo, origina un verdadero derecho adquirido, un derecho real, un derecho de propiedad á una marca, es como se ha dicho, el primer uso de ella, la ocupación. (Vease el art. 8º de la ley).

Y los intereses de tercero que la ley debe proteger son precisamente los derechos de propiedad adquiridos por una

posesión y uso anteriores, hayan sido ó no declarados oficialmente. En ambos casos la ley da un procedimiento para el primero, para cuando se pretende usurpar una marca amparada por un depósito y declaración en forma, se aplicarán los arts. 16 y 17 de la ley especial de marcas y el 701 del Código Penal, clasificando el hecho como una falsificación.

Para el segundo caso en que la marca no se encuentra amparada por una declaración de propiedad, la ley ha juzgado que mayor sería el perjuicio social y de los particulares si los industriales que han adquirido la propiedad de una marca de fábrica llenando los requisitos de la ley arts 5º y 6º y después de transcurrido el término que la misma fija (art. 10, inciso II) sin que dentro de él se haya formulado oposición alguna, pudieran ser acusados de falsificación y objeto de una demanda criminal. El raciocinio, en lo general no puede ser mejor fundado.—Por estas consideraciones sólo concede una acción civil, declarando que la propiedad de una marca obtenida en contravención á sus disposiciones será declarada judicialmente nula á petición de parte.

El que desconociendo la interpretación administrativa da al art. 3º de la ley, ha dejado de depositar sus marcas de fábrica en su totalidad y no ha cuidado de oponerse, en el término en que hubiera podido hacerlo ante la autoridad administrativa, á la declaración de propiedad de otras, que son muy semejantes á las suyas y que pueden fácilmente confundirse, tiene que ocurrir á la autoridad judicial intentando una demanda en el orden civil, para probar, con todos los medios de prueba, que su posesión es anterior y para que se decida en juicio contradictorio que la propiedad adquirida de la marca es nula.

A la conclusión que se llega, por los fundamentos expresados en extracto, es á la procedencia de entablar una demanda en juicio ordinario del orden civil.

Nuestra legislación civil copiada en gran parte de la fran-

cesa en sus principios generales, no es idéntica, sino solamente semejante á ella en la materia de responsabilidad civil. La ley francesa establece el principio general de que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro, y fundados en él todos los autores franceses (Pouillet, Renbu, E. Blanc etc.) tratadistas especiales en la materia se ponen de acuerdo para opinar que actos de competencia desleal caracterizados como los que dan origen á esta opinión pueden dar motivo á una demanda la cual obtendría fundadamente:

I. La declaración de que los usurpantes carecen del derecho de seguir usando la marca: y

II. Una indemnización por daños y perjuicios.

Bajo otra forma nuestra ley consigna una protección de derechos muy semejante y el art. 21 del Código Civil vigente previene que en caso de conflicto de ellos y á falta de ley expresa para el caso especial, la controversia se decidirá á favor del que trate de evitarse perjuicios y no á favor del que pretenda obtener lucro.

Es evidente que un productor ó comerciante de buena fe si llega á instaurar un pleito, lo hará obligado por la necesidad de evitarse los perjuicios que la competencia incorrecta de los imitadores le acarrea y que éstos como se ha repetido con exceso, usan de maquinaciones desleales para obtener un lucro indebido.

El principio favorece los intereses de los primeros y la demanda será fundada tanto en él como en el artículo especial á que ya se ha hecho referencia, de la ley de marcas de fábrica acerca de que la propiedad de ellas obtenida en contravención á sus disposiciones será declarada judicialmente nula.

La solicitud de indemnización por daños y perjuicios aunque de muy difícil prueba y éxito podría intentarse, regulando su cuantía aproximadamente.

El éxito sería más dudoso por lo relativo á la indemni-

zación de daños y perjuicios, porque si para el objeto principal de la demanda, los artículos 21 del Código Civil y 14 de la ley de 28 de Noviembre de 1889 interpretados como se han interpretado pueden dar una base de acción que reviste caracteres de que prosperará, para los daños y perjuicios no se encontraría ley en que fundarlos, y en esto difieren, como se ha dicho, nuestros principios acerca de responsabilidad civil con respecto á los de la ley francesa. El art. 1,458 expresa como causas de responsabilidad civil:

I.—La falta de cumplimiento de un contrato y

II.—Los actos ú omisiones que están sujetos expresamente á ella por la ley.

Y todo el capítulo del Código Civil sobre la materia regula los casos relativos á la frac. I. Establece que el contratante que falte al cumplimiento de un contrato, en la sustancia ó en el modo, será responsable de los daños y perjuicios que cause al otro contratante; impone la prestación del dolo en todos los contratos etc. etc., siempre sobre la base, para todas sus disposiciones de que la imputabilidad proceda por lo previsto en la frac. I.

Con relación á los actos ú omisiones que están sujetos *expresamente* á responsabilidad civil, el Código enumera algunos en aquel capítulo entre ellos los delitos, y para todos los demás deja á la ley que los erija con tales caracteres el cuidado de especializar sus consecuencias. Así proceden los artículos de ese mismo Código, 883 que obliga al poseedor de mala fe á los daños y perjuicios: el 1,550 que impone la obligación de pagar intereses al que recibe una cantidad indebida: el 1552, por lo que respecta á cualquiera cosa que se recibe sin derecho los 1,487 y 1,498 que regulan detalladamente la responsabilidad de que enajena algún objeto de buena ó mala fe y tantos otros que no es preciso citar, pues para el objeto bastan los aisladamente enumerados.

Un principio tan general como el que establece el art.

301 del Código Penal<sup>1</sup> falta en la ley civil y por esta razón es aventurado intentar la demanda por lo que se refiere al resarcimiento de daños y perjuicios.

En contra de la opinión desarrollada, alguna respetabilísima ha expresado en un caso concreto que aun cuando no hay disposición legal que de una manera expresa establezca la obligación de indemnizar cuando algún fabricante ó industrial obtiene y usa en perjuicio de tercero una marca de fábrica de que puede decirse que ese tercero está en posesión, pero cuya propiedad no le ha sido declarada, son aplicables los principios generales de derecho, conforme al art. 20 del Código Civil y que lo es que el que invade un derecho de tercero causa un daño que está obligado á indemnizar. Se opina también que son aplicables los principios sobre posesión de mala fe, siendo un caso aquel en que se conocen los vicios del título con que se posee; además pueden aplicarse los principios sobre dolo y mala fe.

Como se ha dicho, sería cuando menos aventurado intentar una reclamación por daños y perjuicios. La discusión á que se presta la materia del caso lo comprueba, porque podría la opinión de los tribunales inclinarse á decidir un caso práctico, dictando una sentencia inspirada en las opiniones que sostienen la teoría restrictiva en materia de responsabilidad civil.

Es, pues, notorio que hay cuando menos defectos de oscuridad en la ley, para poderse reprimir con ella actos de competencia desleal que necesariamente con el tiempo han de aumentar á un grado de complejidad difícil de preverse. Para los casos ya conocidos ¿cual será el remedio que corte de raíz hasta la posibilidad de amparar maquinaciones doloosas? La solución es sencilla, teniendo en cuenta que las di-

<sup>1</sup> La responsabilidad civil proveniente de un hecho ú omisión contrarios á una ley penal, consiste en la obligación que el responsable tiene de hacer:

I.—La restitución: II. La reparación: III. La indemnización: IV. El pago de gastos judiciales.

ficultades provienen de que el art. 3º de la ley concebido con la mejor intención, es el que da origen á ellas y que la práctica administrativa al interpretarlo lo ha declarado inútil, supuesto que basta manifestar que la marca se constituye por todos los signos exteriores, para que, en caso de no oposición, el Ministerio conceda la propiedad solicitada.

La solución necesariamente indicada se concreta á la supresión del art. 3º de la ley, supuesto que de hecho no llena el fin que indudablemente se propuso el legislador al redactarlo.

México, Febrero 25 de 1898.

ISMAEL PIZARRO SUÁREZ.

## LA ESCUELA CRIMINALISTA POSITIVA.

POR E. FERRI.

### A los estudiantes de la Universidad de Nápoles.

Consiento en la publicación de la conferencia que tuve el honor de dar en vuestro Ateneo, no porque crea que por sí merezca sobrevivir á los últimos ecos de ella en aquel aula donde me dispensásteis tan inesperada acogida.

Me guían el deseo de atestiguaros una vez más el gratísimo recuerdo, para mí indeleble, que conservo de vosotros y de la hospitalidad napolitana, dedicándoos esta conferencia que os debe el ser lo que es; y también el deseo, por amor á la ciencia y á la patria, de ayudar de este modo á la propaganda de las nuevas ideas, que creo solución única y fecunda del problema criminal en Italia y que sólo temen el peligro de no ser exactamente conocidas.

He aquí las razones de esta publicación de la cual, pues, no debe exigir el benévolo lector ulteriores novedades científicas, no consentidas en un escrito sólo de propaganda, que se propone únicamente repetir y difundir las ideas generales y más características de una escuela científica; pero de la cual espero que en cada uno de los lectores nazca ó se refuerce el propósito de no repetir contra la nueva escuela acusaciones