

535
29^r



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR**

LA CADUCIDAD COMO PERDIDA DE
LOS DERECHOS DE LA PATENTE
Y DE LA MARCA

FALLA DE ORIGEN

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:
MARIA DE JESUS MIRANDA REYES



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	Página
INTRODUCCION.	1
 CAPITULO PRIMERO.- LA CADUCIDAD.	
1. Concepto.	3
A) Concepto Etimológico.	4
B) Concepto Doctrinal.	5
2. Su acepción en el Derecho Sustantivo. . .	9
3. Diversos Ordenamientos Legales que establecen la Caducidad en nuestro Derecho Sustantivo.	10
A) Código Civil.	10
B) Código de Comercio.	14
C) Diversas Leyes Administrativas.	16
4. Su significado como Institución Procesal	26
A) Diversas Leyes que contemplan a la Caducidad Procesal (Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).	30
B) Código Federal de Procedimientos Civiles	37
C) Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.	39
D) Código Federal de Procedimientos Penales	42
E) Código Fiscal de la Federación.	43
F) Ley de Amparo.	46
G) Ley Federal del Trabajo.	47
5. Causa común que origina a la caducidad..	49
6. Modalidades de Tiempo, Trámite y Declaración Expresa.	50
 CAPITULO SEGUNDO.- CADUCIDAD DE LA MARCA.	
1. Concepto.	53
2. Fuentes del Derecho a la Marca.	66

	página
3. El Registro como Fuente del Derecho. . .	68
4. Justificación para su protección. . . .	74
5. Solicitud, Trámite y Expedición del Registro.	76
6. Derechos y Obligaciones del Dueño de la Marca.	82
7. Consecuencias del Incumplimiento de las Obligaciones.	85
8. Duración del Derecho a la Marca.	87
9. La Caducidad como una de las Formas de Concluir el Derecho a la Marca.	89
10. Requisitos Formales para Decretarla. . .	91

CAPITULO TERCERO.- CADUCIDAD DE LA PATENTE.

1. Concepto.	93
2. Justificación del Derecho.	97
3. Solicitud, Trámite y Obtención de la Patente.	98
4. Derechos y Obligaciones del Dueño de la Patente.	102
5. Duración y Vigencia de la Patente. . . .	117
6. Modos de Concluir el Derecho a la Patente.	118
7. Caducidad de la Patente y Causas que la Provocan.	119
8. Aspecto Procesal y Formalidades para Decretarla.	120

	página
Conclusiones.	122
Bibliografía.	126

I N T R O D U C C I O N

Durante el desarrollo del presente trabajo, trataremos de hacer más comprensible el concepto de caducidad, enfocado a diferentes ramas del Derecho y así entender a dicha institución, como una de las formas de dar por terminado el derecho a la marca y a la patente.

Como veremos, los romanos adoptaron la legislación - caducaria, durante el Imperio de Augusto, considerándola como una "sanción por no cumplir consciente y voluntariamente con los actos señalados por la ley", todo esto, con la finalidad de alentar el matrimonio y la procreación de hijos legítimos, por ejemplo, los romanos que concebían hijos sin - contraer matrimonio o bien los que no contraían matrimonio y no tenían descendencia, eran sancionados negándoseles el derecho a heredar.

Actualmente, concebimos a la caducidad como: "La pérdida de un derecho ya nacido", porque su titular deja de -- observar en un tiempo determinado los actos señalados por - la ley.

Asimismo, tratamos de dar una correcta aplicación de la caducidad, tanto en la marca como en la patente.

Por lo que respecta a las marcas, la ley concede el derecho a su uso exclusivo por un período de cinco años, pudiendo ser renovable indefinidamente. El título que acredita el derecho a la marca, será otorgado por la Secretaría - de Comercio y Fomento Industrial, siempre y cuando el que - lo solicite cumpla con todo lo que la ley establece. Dicho título deberá renovarse cada cinco años, contados a partir de la presentación de la solicitud por un tiempo indefinido, pues de lo contrario se cae irremisiblemente en la caduci--

dad, la cual operará de pleno derecho.

Otra causa de caducidad, dentro de las marcas se presenta cuando el titular de una marca, no demuestra en un - tiempo determinado por la ley, su efectivo uso y explotación.

Veremos asimismo, como la caducidad es una causa natural de dar por terminado el plazo, para el que fue otorgado el título de una patente. Así como cuando en un término de dos años, el titular de una licencia obligatoria, no demuestra a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, una utilización permanente de los procedimientos - o fabricación de los productos patentados, la consecuencia o sanción será la caducidad.

En general, el presente trabajo tiene como finalidad, demostrar que la caducidad es una institución cuyos orígenes los encontramos en el Derecho Romano, y que tiende a evitar procedimientos con falta de interés, por parte de sus -- promoventes, al iniciar un proceso sin darle fin, o bien por no cumplir con los requisitos que establece la ley, para man tener vivo un derecho ya existente. Demostrando con lo ante rior que, si bien, la ley concede ciertos derechos, también limita a sus titulares para obtenerlos o mantenerlos vivos.

CAPITULO I

LA CADUCIDAD

1. Concepto.

Para poder dar un concepto de lo que es la institución de la caducidad, es menester referirnos a sus orígenes en el Derecho Romano.

Así, sus antecedentes más remotos los encontramos -- en Roma, bajo el Imperio de Augusto, en las llamadas "Leyes Caducarias", y de las cuales, las principales eran: Julia de Maritandis Ordinibus et Papia Pappaea, con las que se -- trataba de intervenir en el problema demográfico de Roma, -- así mismo, sirvieron para alentar el matrimonio e incrementar la procreación de los hijos legítimos y, así evitar la extinción de la casta de los cives, imponían la pérdida del derecho a heredar a los célibes, a menos que contrajeran matrimonio dentro de cierto plazo y a los casados sin hijos, o a los que no procrearan en un determinado tiempo, en cambio los ciudadanos casados y con hijos, eran favorecidos -- con las porciones hereditarias. (1)

Por lo que se concluye, que la caducidad fue una sancción condicionada, por no realizar voluntaria y conscientemente un hecho positivo, en un determinado tiempo, sanción que impedía el nacimiento de un derecho; y que, aún cuando ha evolucionado y alcanzado un enorme desarrollo en diversas materias, ha conservado la esencia que se desprende de las llamadas "Leyes Caducarias", en las cuales la única manera de evitar los efectos de la caducidad, era cumpliendo

(1) Bejarano Sánchez, Manuel.- Obligaciones Civiles, Editorial Colección Textos Jurídicos Universitarios, México 1980, págs. 497 a 501.

forzosa y necesariamente los actos señalados por la ley, y en el tiempo que élla misma determine.

La palabra caducidad, tiene diferentes acepciones, de tal manera que dicha institución la encontramos, tanto en diccionarios de la Lengua Española, como en algunos diccionarios de términos jurídicos.

A) Concepto Etimológico.

"En sentido etimológico, llámese caduco del latín ca ducus; a lo decrepito o muy anciano, lo poco durable".

"Caducidad, es la acción o efecto de caducar, acabar se, extinguirse, perder su efecto o vigor, sea por falta de uso, por terminación de plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, costumbre, instrumento público, etc.. La caducidad, pertenece al campo del dejar de ser". (2)

"Acción y efecto de caducar, perder su fuerza una -- ley o un derecho". (3)

"Por caducidad, debe entenderse la pérdida o extinción de un derecho; la caducidad del derecho conduce, naturalmente a la caducidad del título que lo funda, y conforme a la teoría de Manressa, caducidad, es decir, pérdida de derecho". (4)

"Acción y efecto de caducar, perder su fuerza una -- ley o un derecho. Calidad de caduco". (5)

- (2) Enciclopedia Jurídica OMEBA.- Tomo II, única edición, Buenos Aires, Argentina, págs. 481-483.
- (3) Real Academia Española.- Diccionario de la Lengua Española, 19a. Ed., Editorial Espasa Calpe, Tomo I, Madrid 1970, pág. 222.
- (4) Semanario Judicial.- Tomo XXIV, pág. 624.
- (5) Diccionario Ilustrado de la Lengua Española.- Editorial Abril, S.A., Vol. Primero Sao Paulo, Brazil, 1972, pág. 228.

"Extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso". (6)

"Caducar, acabarse, extinguirse o perderse alguna cosa". (7)

B) Concepto Doctrinal.

Existe una gran variedad de conceptos doctrinales, - acerca de la caducidad, a continuación mencionaremos algunos de ellos; pero cabe señalar que existe una discrepancia en este ámbito doctrinal, sobre el contenido y naturaleza jurídica de la institución.

A menudo suele confundirse con la prescripción y con el término resolutivo, por lo que el Maestro Ernesto Gutiérrez y González, nos define a la caducidad; explicando con claridad su naturaleza jurídica y delimitando las características que la distinguen de figuras afines.

"Por caducidad, debe entenderse una sanción que se pacta o se impone por la ley, a las personas que, en un plazo convencional o legal, no realicen voluntaria y conscientemente los actos positivos, para hacer nacer o para mantener vivo un derecho sustantivo o procesal, según sea el caso". (8)

El mencionado jurista, agrega la circunstancia de que

- (6) De Pina, Rafael.- Diccionario de Derecho, 3a. Ed., - Editorial Porrúa, S.A., México 1973, pág. 81.
- (7) Escriche.- Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, nueva Ed., Editorial Editora e Impresora Norbaja, California, México, 1974, pág. 391.
- (8) Gutiérrez y González, Ernesto.- Derecho de las Obligaciones, Editorial Cajisa, Puebla 1961, págs. 884 y siguientes.

la sanción consiste en la extinción del derecho; bien, por que no nace, o bien, por que ya nacido éste se pierde.

Asimismo se divide a la caducidad en dos especies: La convencional y la legal; la Primera de las mencionadas es la que se pacta en un contrato; y si no se realizan determinados actos positivos. Y la Segunda, se encuentra, tanto en el Derecho Sustantivo, como en el Derecho Procesal, debiéndose entender; como una sanción que impone la ley, a quien dentro de un determinado plazo, no realiza voluntariamente los actos positivos, para hacer que nazca, o bien, para mantener vivo el derecho, ya sea sustantivo o procesal.

Boncasse, nos dice: "Los plazos prefijados (nombre que también se le ha dado a la caducidad), son aquellos, concedidos por la ley, para ejercitar un derecho, y que los interesados no pueden suspender, interrumpir o modificar. La ley, ha querido evitar, basada en el orden social bien comprendido, toda incertidumbre". (9)

Planiol, autor frances, afirma: "Que no hay que confundir prescripción y plazo prefijado, pues la prescripción extingue una obligación y el plazo prefijado, es concedido por la ley para efectuar un acto determinado, que solo puede hacerse dentro de ese plazo".

Otro autor, Manuel Bejarano Sánchez; en su obra: Obligaciones Civiles", cita algunos autores italianos y franceses, destacando que el llamado "Plazo Perentorio", "Plazo Prefijado" o "Plazo de Rigor", —como suelen denominar a la caducidad—, es "El plazo que concede la ley..., para reali-

(9) Boncasse, Julian.- Elementos del Derecho Civil, volumen XIV. Editorial Española, Puebla 1945, pág. 475.

zar un acto determinado" (Josserand); "Que es para compeler a rápidamente cumplir un acto determinado" (Mazeaud); "Que es la extinción del derecho, por el transcurso inútil del término" (Ruggiero); y que, el objeto de la caducidad, es preestablecer el tiempo en que un derecho puede ejercitarse útilmente (Coviello).

El mismo autor, nos define a la institución referida, como hasta la fecha es considerada, como: "La decadencia o pérdida de un derecho —nacido o en gestación—, porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de un determinado plazo; la conducta que la norma jurídica imponía, como necesaria para preservarlo. La anterior definición, implica que la caducidad:

- Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derecho.
- Puede extinguir derechos sustantivos o adjetivos.
- Puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo.
- Puede ser de origen legal, judicial o convencional. (10)

Así, el maestro Bejarano Sánchez, realiza un examen minucioso de los elementos del concepto de caducidad, que nos dice:

a) puede afectar derechos ya nacidos o expectativas, puesto que la caducidad, es la causa extintiva de derechos, termina fatalmente con las facultades jurídicas y con las obligaciones correlativas, "obra como la cuchilla de una guillotina", dice Josserand, pues de la misma manera, que suprime derechos reales, (por ejemplo, el usufructo artículo 1010 del Código Civil), acaba con derechos personales o

(10) Bejarano Sánchez, Manuel.- Op. Cit., págs. 497 a 501.

de crédito, o con derechos y acciones familiares, (por ejemplo la caducidad de la acción de nulidad del matrimonio, artículo 239) del Código Civil.

Asimismo, ataca tanto a derechos ya nacidos, como a expectativas de derecho, las cuales desaparecen en estado de gestación, sin llegar a nacer, (por ejemplo, la caducidad de la acción cambiaria de regreso, artículo 160 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

b) Suprime derechos sustantivos o procesales. Tanto los derechos sustanciales, como los adjetivos, pueden desaparecer por caducidad, de ahí, que en la doctrina moderna, se conozcan ambos casos.

Un caso típico de la caducidad procesal, es la llamada preclusión: "La pérdida o extinción de una facultad procesal, por haber subvenido el límite temporal previsto, por el legislador y que condicionaba el ejercicio válido de esa facultad, cerrando esa parte del juicio" (Castillo y de Pina), o la caducidad del proceso, artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 137 Bis y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 74, fracción V de la Ley de Amparo.

c) El titular del derecho o de la expectativa de derecho, ha omitido realizar, dentro del plazo predeterminado; una conducta. Este es un elemento característico de la caducidad, que la aproxima a la prescripción y que, a la vez, ha dado origen a la confusión de ambas figuras jurídicas, y a la incertidumbre, que hasta la fecha priva en la doctrina y en la legislación, al punto que el Código Civil, no las discrimina con propiedad. La conducta que debe ser realizada en el plazo, puede ser positiva o negativa, como señala Jorge Díez-González Cosío, en su tesis (Facultad de Derecho,

México 1963); al destacar, que el comportamiento exigido al titular del derecho, para eliminar la amenaza de caducidad, podría ser una abstención u omisión, sobre todo en la caducidad convencional.

d) La conducta, que dentro del plazo debe realizar el titular del derecho —en acto o en potencia—, ha sido fijada en una norma jurídica, la cual puede ser general --una disposición legal o particular—, como una cláusula contractual o de cualquier otro acto jurídico; testamento, declaración unilateral de voluntad. De lo que se sigue, la existencia de la caducidad legal (creada por el legislador), y la convencional o voluntaria, originada en la voluntad de los particulares. A ellas cabría agregar, la judicial cuando provenga de una resolución jurisdiccional firme".

Con esto, concluimos que el llamado plazo de caducidad, es la oportunidad que una ley otorga, para adquirir un derecho, sólo por un plazo determinado, transcurrido el cual, dicha oportunidad deja de existir, a esta pérdida de oportunidad, para obtener un derecho, como consecuencia legal de un acto del titular, le llamamos caducidad.

2. Su acepción en Derecho Sustantivo.

Según la obra de Eduardo Pallares; "Derecho Procesal Civil", la clasificación de Derecho Sustantivo y Derecho Adjetivo, se debe a Jeremías Bentham; y así nos dice:

"Derecho Sustantivo, es el que determina derechos y obligaciones de las personas jurídicas". (11)

(11) Pallares, Eduardo.- Derecho Procesal Civil, 1a. Ed. Editorial Porrúa, México 1961, págs. 17, 18, 21 y 24.

"Derecho Adjetivo, determina las formas de los actos jurídicos y de los procedimientos judiciales".

En términos generales, podemos decir que es un conjunto de normas escritas y consuetudinarias, ordenadas y clasificadas en un código, y que establecen derechos y obligaciones.

Concluyendo, que la caducidad en el Derecho Sustantivo, se presenta cuando el legislador establece una sanción, en normas que deben ser sustantivas, tanto formal como materialmente hablando, y que se va a aplicar, a aquellos que no realicen voluntaria y conscientemente actos positivos, dentro del plazo que las mismas determinan.

La caducidad, en nuestro Derecho Sustantivo; la encontramos consagrada en diversos ordenamientos legales, tanto en el aspecto Sustantivo como en el Procesal, reservando su estudio en los siguientes temas:

3. Diversos Ordenamientos Legales, que establecen la Caducidad en nuestro Derecho Sustantivo.

Los Ordenamientos Legales, que contemplan a la caducidad en nuestro Derecho Sustantivo, entre otros son: El Código Civil; Código de Comercio y diversas leyes administrativas.

Hagamos una revisión de nuestras leyes vigentes, y algunos comentarios de aquellas normas, que en cierto modo tienen alguna relación con el tema que desarrollamos.

A). Código Civil.

El Código Civil, como las leyes que regulan la actividad mercantil, se refieren en diversas ocasiones a la caducidad, sin embargo, lo hacen dando a esta institución una

diversa connotación.

El Código Civil, en su título Segundo, Capítulo IX. De la Nulidad, Revocación y Caducidad de los Testamentos; - en sus artículos 1497 y 1498 que a la letra dicen:

Artículo 1497.- "Las disposiciones testamentarias - caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los herederos y legatarios.

I. Si el heredero o legatario muere, antes que el - testador, o antes de que se cumpla la condición de que de-- penda la herencia o el legado;

II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de re - cibir la herencia o legado;

III. Si renuncia a su derecho".

Artículo 1498.- "La disposición testamentaria que - contenga condición de suceso pasado o presente desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiriera después - de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se -- transmiten a sus respectivos herederos". (12)

El título Quinto, Capítulo III, de las Obligaciones del Usufructuario, artículo 1010 segundo párrafo del ordena - miento antes mencionado, nos dice: "Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, - el usufructo se extingue en los términos del artículo 1038, fracción IX, que nos indica el caso en que el dueño no le - ha eximido de esa obligación". (13)

(12) Artículo 1497 y 1498 del Código Civil para el Distri - to Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

(13) . ibid., Artículo 1010.

El título Segundo, Capítulo II, artículo 1959, del mismo Código Civil para el Distrito Federal, que nos habla de un plazo como sinónimos de caducidad y nos dice: "Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:

I. Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda;

II. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a -- que estuviere comprometido;

III. Cuando por actos propios hubiesen disminuido - aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras". (14)

El artículo 2805 referente a la fianza, del mismo o denamiento en estudio que a la letra dice: "El que debiendo dar, o reemplazar al fiador no lo presenta dentro del término que el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta". (15)

En el artículo 2875 en el capítulo "De la Prenda", - nos hace mención de la caducidad, como vencimiento del plazo: "Si alguno hubiere prometido dar cierta cosa en prenda y no la hubiera entregado, sea con culpa suya o sin ella, - el acreedor puede pedir que se le otorgue la cosa, que se - dé por vencido el plazo de la obligación o que ésta se rescinda". (16)

El Capítulo VI, del título Segundo, en su artículo -

(14) Ibid., Artículo 1959.

(15) Ibid., Artículo 2805.

(16) Ibid., Artículo 2875.

3032, reconoce a la caducidad de la instancia en el juicio hipotecario, y expresa lo siguiente: "Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total; la fracción VI.- Cuando tratándose de una cédula hipotecaria o de un em bargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de la -- inscripción". (17)

Por último, en lo que se refiere al Código Civil, el artículo 3026, en su título Segundo, Capítulo V, "De las -- Inscripciones de Posesión", reconoce y no en forma expresa a la perención, al hablar del opositor, a una inscripción - de posesión y establece: "... Si el opositor deja transcurrir seis meses, sin promover en el juicio de oposición, -- quedará éste sin efecto, haciéndose en su caso la cancelación que proceda". (18)

Es de notar, que en los artículos mencionados, entre otros muchos que contempla nuestro Código Civil vigente, se analiza a la caducidad, utilizando diferentes términos, tales como: preclusión, vencimiento de plazo, extinción, perención, etc., asimismo, durante la lectura de diferentes textos y variados autores, que hablan acerca de la institución, se ha podido advertir que han venido empleando las -- palabras: caducidad, consumación, decadencia o término pre fijado y perención; todas ellas, en relación a la preclusión entendida como factor de pérdida del derecho.

El análisis de los términos antes mencionados, lo haremos en el estudio relacionado a la caducidad procesal, -- así como la diferencia que existe, entre los términos: -- prescripción y desistimiento en relación con la caducidad.

(17) Ibid., Artículo 3032.

(18) ibid., Artículo 3026.

B). Código de Comercio.

En el Derecho Civil, como en el Mercantil, la caducidad es una institución extintiva del proceso, pero no de la acción deducida, debiéndose tomar la palabra acción, en el sentido de Derecho Sustantivo hecho valer, ya que puede iniciarse un nuevo juicio.

Podemos preguntarnos; ¿Para qué sirve la institución?, —si el Derecho Sustantivo no resulta afectado—, desde luego, no para suprimir procesos, sino más bien para proliferarlos, porque si caduca uno, se iniciará otro. De ésta manera, lejos de evitar que se multipliquen y acumulen las causas civiles y mercantiles, la caducidad va a proliferar procesos innecesarios, y en lugar de uno, habrá dos o más, sobre el mismo problema y entre las mismas partes.

En el boletín judicial, el 50% de los acuerdos que se publican, y si no es que más; se refieren a juicios mercantiles y esto, porque es conocido el fenómeno real, de que todas las operaciones civiles de crédito, por razones prácticas, revisten formas mercantiles.

Juicios en que no se aplica la caducidad.

La fracción VIII del artículo 137 Bis, del Código de Procedimientos Civiles, establece: "No tiene lugar la declaración de caducidad": a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí, en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de ellos surjan o por ellos se motiven; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c) En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 322 y 323 del Código Civil; y, d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz.

Como son tan pocos los concursos que se tramitan en los juzgados civiles, y siendo evidente que el legislador - pudo referirse, sólo a este tipo de juicios universales, -- sin que debiera confundirlos con los juicios universales -- mercantiles, quiebras o suspensiones de pagos, la caducidad, en poco va a aminorar la acumulación de causas, tanto más, que no debe perderse de vista, que si los juicios que se relacionan, tanto con los concursos, como con las sucesiones, así deriven de ellos, los mercantiles, tampoco les va a afectar la caducidad.

Por lo demás, es lógico que no pueda caducar una sucesión o un concurso, porque no tendría sentido dejar sin efecto el reconocimiento de herederos, el nombramiento de albaceas o síndicos, los inventarios practicados, etc., y todo para volver a empezar.

Es lógico también, que se hayan excluido las actuaciones de jurisdicción voluntaria, dado que nuestra jurisdicción voluntaria comprende también actos y hechos jurídicos sujetos a la intervención de las autoridades judiciales, en defensa de menores o incapacitados, por una parte, y por la otra, porque la reiniciación de nuevas diligencias por quien dejó caducar una institución de esa naturaleza, estaría en sus manos.

Por otro lado, nada objetable tiene que se eliminen de la caducidad los juicios de alimentos, pues la necesidad que tratan de satisfacer, no se remediaría con declarar caduca la instancia, cuando las partes, tratando de llegar a un advenimiento, de hecho suspendan el juicio respectivo.

Finalmente, la justicia de paz, al quedar eliminada deja a los pobres, libres de los problemas que suscita la caducidad de la instancia y que ellos no podrían resolver,

atendiendo a la ausencia de abogados.

C) **Diversas Leyes Administrativas.**

Asimismo, podemos mencionar algunas leyes de tipo administrativo que al igual que el Código Civil y el de Comercio contemplan disposiciones referentes a la caducidad.

Ley de Vías Generales de Comunicación.- Libro Primero, "De las Disposiciones Generales", Capítulo V, "Caducidad y Rescisión de Concesiones y Contratos y Revocación de Permisos"

Artículo 29.- "Las concesiones caducarán por cualquiera de las causas siguientes:

I. Porque no se presentan los planos de reconocimiento y localización de las vías, puertos aéreos, campos de emergencia, estaciones, talleres y demás obras e instalaciones, dentro del término señalado en las concesiones;

II. Por no construir o no establecer, dentro de los plazos señalados en las concesiones, la parte o la totalidad de la vía u obras convenidas;

III. Porque se interrumpa el servicio público prestado en todo o en parte importante, sin causa justificada a juicio de la Secretaría de Comunicaciones, o sin previa autorización de la misma;

IV. Porque se enajenen la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al servicio de que se trate sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones;

V. Porque ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave la concesión, o algunos de los derechos en ella establecidos o los bienes afectos al servicio público de que se trate o algún gobierno o estado extranjeros o porque se les admita como socios en la empresa concesionaria;

VI. Porque se proporcione al enemigo, en caso de guerra internacional, cualquiera de los elementos de que disponga el concesionario con motivo de su concesión;

VII. Porque el concesionario cambie su nacionalidad mexicana;

VIII. Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, el trazo o la ruta de la vía, o los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones;

IX. Porque los concesionarios no paguen la participación que corresponda al Gobierno Federal, en los casos en que así se haya estipulado en las concesiones, o porque se defraude dolosamente al Erario, en la participación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar;

X. Porque el concesionario se rehusa a cumplir, en su caso, por lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la misma ley;

XI. Porque los concesionarios no cumplan con la obligación de conducir las diversas clases de correspondencia;

XII. Por no otorgar la fianza o constituir el depósito a que se refiere el artículo 17 de la misma ley;

XIII. Por los motivos de caducidad estipulados en las concesiones respectivas;

XIV. Por incumplir lo dispuesto en el artículo 127 de esta Ley.⁽¹⁹⁾

(19) Ley de Vías Generales de Comunicación.- Editorial Porrúa, S.A., México 1988, 18a. edición.

Artículo 30.- "El concesionario perderá, a favor de la nación en los casos de caducidad por las causas mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, Y -- XII del artículo anterior, el importe de la garantía otorgada conforme al artículo 17 perderá, además, en los casos de las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII, XIII del mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, cuyo monto fijará la Secretaría de Comunicaciones y obras públicas de acuerdo con la relación que existe entre el porcentaje de tiempo que halla estado vigente la concesión y el plazo para la reversión final en favor de la nación, fijado en la concesión respectiva."(20)

Artículo 31.- "En los casos de caducidad a que se refieren las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII y, XIII del artículo 29 de la misma ley, el concesionario conservará la propiedad de los bienes que no hayan pasado a poder de la nación pero tendrá la obligación de levantar la parte de las vías e instalaciones cuya propiedad conserve, en el término que al efecto le señale la Secretaría, la cual podrá efectuar dicho levantamiento a costa del concesionario en la forma prevenida por el artículo 47 de la misma Ley, si éste no lo hace oportunamente.

El Gobierno tendrá en todo tiempo el derecho de adquirir los bienes que el concesionario conserve en propiedad, previo pago de su valor, fijado por peritos nombrados conforme al procedimiento judicial señalado en la Ley de Expropiación. Del precio se deducirá, en su caso, el importe de la subvención que el gobierno hubiere otorgado al concesionario."(21)

(20) Ibid., Artículo 30

(21) Ibid., Artículo 31

Artículo 32.- "En los casos de caducidad por las causas expresadas en las fracciones V, VI, y VII del artículo 29, el concesionario, además de perder su garantía constituida conforme al artículo 17, perderá, en beneficio de la nación, la vía de comunicación con todos sus bienes muebles e inmuebles, sus servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios destinados a la explotación." (22)

Artículo 33.- "En los casos de caducidad por las causas expresadas en las fracciones V, VI, y VII del artículo 29, si el gobierno no considera conveniente hacer por su cuenta la explotación de la vía, procederá, en subasta pública, a la venta de ésta con todos sus bienes muebles e inmuebles, conforme a las bases siguientes:

I. La Secretaría de Comunicaciones designará peritos que hagan el avalúo de la vía de comunicación con todos los bienes, el cual servirá de base para el remate;

II. Se publicarán edictos convocando para el remate; en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el país, tres veces, de diez en diez días;

III. Las posturas deberán ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones;

IV. Para garantizar su postura, los concursantes constituirán antes de la almoneda, en el Banco de México, un depósito en efectivo del diez por ciento del valor de los bienes, conforme al avalúo pericial;

V. El postor en quien se finque el remate, perderá en beneficio de la nación el depósito, si no cumple con

(22) Ibid., Artículo 32

su postura, quedando ésta sin valor alguno ni efecto, y se repetirá la almoneda;

VI. Desde el momento en que el comprador tome posesión de la vía, con todos sus bienes, aquella y éstos se regirán por la concesión declarada caduca, la que continuará subsistente para el comprador hasta en tanto se le otorgue nueva concesión;

VII. Si la concesión declarada caduca comprendiere parte de la vía no construida, el comprador tendrá derecho, - dentro del plazo de seis meses contados desde que se otorgue la escritura, para rehusar o aceptar la concesión en cuanto a la parte de vías por concluir; si acepta, continuará el depósito correspondiente a dicha parte;

VIII. Del precio de la venta se cubrirá, por su orden, las obligaciones de la empresa en favor de sus trabajadores, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, los gastos de administración y los créditos hipotecarios, o de otra clase, a cargo de la negociación, que fueren anteriores a la declaración de caducidad y contraídos con motivo de la explotación de la vía.

Las subvenciones que el concesionario hubiere recibido y el sobrante, si lo hubiere, quedarán a beneficio de la nación; y

IX. En todo lo previsto por este artículo sobre venta en pública subasta, de la vía y demás, bienes, se estará a lo dispuesto en el derecho común" (23)

Artículo 34.- "La caducidad será declarada administra-

(23) Ibid., Artículo 33.

tivamente por la Secretaría de Comunicaciones conforme el --
procedimiento siguiente:

I. La Secretaría hará saber al concesionario los mo-
tivos de caducidad que concurran, y le concederá un plazo de
15 días para que presente sus pruebas y defensas.

II. Presentadas las pruebas y defensas, transcurrido -
el plazo señalado en la fracción anterior, sin que se hubie-
ren presentado, la Secretaría dictará su resolución declaran-
do la caducidad, si a su juicio no quedó justificado el in-
cumplimiento de la concesión por caso fortuito y fuerza ma-
yor;

III. Si se comprueba la existencia de caso fortuito o
de la fuerza mayor se prorrogará el plazo de la concesión --
por el tiempo que hubiere durado el impedimento."(24)

Artículo 35.- "Los contratos administrativos que cele-
bre el Gobierno Federal en relación con las vías generales -
de comunicación, sus servicios auxiliares, dependencias y --
accesorios, serán objeto de rescisión administrativa, por --
los motivos que especialmente se expresen en los mismos, su-
jetándose, el procedimiento de caducidad a lo dispuesto en -
el artículo anterior."(25)

Artículo 36.- "El beneficio de una concesión que hubie-
re sido declarada caduca estará imposibilitado para obtener -
otra nueva, por un plazo de uno a cinco años, a juicio de la
Secretaría, contados a partir de la fecha de la declaración
de caducidad."(26)

(24) Ibid., Artículo 34

(25) Ibid., Artículo 35

(26) Ibid., Artículo 36

Artículo 37.- "La falta de cumplimiento de la concesión o del contrato en los casos no señalados como causas de caducidad en el artículo 29, o en los mismos contratos, que no tengan sanción en la ley, dará lugar a la rescisión judicial de la concesión o del contrato; pero mientras dure el juicio, el concesionario o contratista continuará en posesión de todos los derechos que le otorguen la concesión o el contrato, sin perjuicio de las providencias precautorias que de ba tomar la Secretaría cuando procedan de acuerdo con las leyes."(27)

Otra disposición de tipo administrativo que contempla a la institución de la caducidad, es la Ley Federal de Aguas, en su Título Tercero, de las Asignaciones y Reservas de las Concesiones y Permisos, Capítulo II "De las Concesiones".

Artículo 140.- "Es causa de caducidad en las concesiones, cuando se deja de explotar, usar o aprovechar, durante dos años consecutivos, las aguas objeto de las minas.

Cuando durante dos años consecutivos se utilice solamente una parte del volumen de agua, caducará la concesión sobre el que no hubiere sido aprovechado."(28)

Artículo 141.- "La Secretaría, declarará la extinción - revocación y caducidad de la concesión. La resolución se publicará en el "Diario Oficial de la Federación".

Previamente, la Secretaría de Oficio, o a petición de un tercero interesado, tramitará el expediente respectivo y dará a conocer al concesionario de las causas de revocación o caducidad.

(27) Ibid., Artículo 37

(28) Compilación Jurídica de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.- Derechos Reservados. - Tomo I, México 1981.

El concesionario dispondrá de un término de treinta días para su defensa." (29)

Artículo 145.- "Cuando el trámite de una concesión o de una oposición se suspenda por más de treinta días por -- causas imputables al solicitante o al opositor, la Secretaría tendrá por desistido al que haya incurrido en la omisión." (30)

Por otro lado la Ley Orgánica del Departamento del -- Distrito Federal, en su Capítulo II, Artículo 18, nos dice que corresponde al Departamento del Distrito Federal, el -- despacho de los siguientes asuntos en materia administrativa como: otorgar permisos y autorizaciones, así como declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión y revocación que corresponda, substanciandolas en los términos de las disposiciones legales aplicables. (31)

El Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal en su artículo 5° establece: que el Jefe del Departamento tiene atribuciones no delegables como proponer al -- Presidente de la República, la declaración administrativa de nulidad, caducidad o revocación de las concesiones. (32)

El Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, en su capítulo XV. "De las Caducidades"; Régimen de -- los Sistemas de Obras que pasan al dominio de la Nación.

El artículo 159 de la Ley antes mencionada que a la -- letra dice: "En los casos de caducidad a que se refieren --

(29) Ibid., Artículo 141.

(30) Ibid., Artículo 145.

(31) Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, México, 1988.

(32) Reglamento Interior del Departamento del Distrito -- Federal, México 1988.

los artículos 50 y 51 de la misma ley, en los cuales se establece que la Secretaría, podrá declarar desistido al solicitante de una confirmación; si así conviniera al interés público, cuando el interesado no presentare sus documentos, en un plazo de sesenta días, la misma Secretaría, comunicará al titular de los derechos, que los mismos incurren en caducidad, así como los motivos en que funde tal resolución y fijará un plazo de treinta días para que presente su defensa.

En vista de lo que exponga el interesado y de los datos que consten en el expediente respectivo, la Secretaría resolverá lo que procede sobre la caducidad y le comunicará la resolución que dicte.

Si dentro del plazo fijado para que exponga su defensa no lo hiciera, la Secretaría declarará la caducidad de -- los derechos.

Toda declaración de caducidad se publicará por una -- vez en el "Diario Oficial de la Federación", por cuenta de -- la Nación."(33)

Artículo 160.- "Cuando la Secretaría declare que incurre en caducidad una concesión, para el aprovechamiento de aguas en una industria que requiera conforme a las leyes, -- concesión o permiso de la Secretaría de Economía Nacional -- (actualmente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), lo comunicará a ésta, a fin de que dentro del plazo de defensa otorgado al concesionario, dé a conocer sus puntos de vista; si no lo da a conocer, se le considerará como conforme -- en que se declare la caducidad.

La Secretaría comunicara su resolución simultaneamen-

(33) Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, México, 1988.

te a la Secretaría de Economía Nacional (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) y al interesado." (34)

Artículo 166.- "En los casos de caducidad a que se refiere la fracción IV del artículo 50 de la ley, entre tanto la Nación enajene los bienes a que se refiere dicho artículo, su administración, explotación y conservación quedarán a cargo de la Secretaría de Agricultura y Fomento (actualmente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), de la Comisión Federal de Electricidad, si se trata de aprovechamientos hidroeléctricos, o de los ayuntamientos, en el caso de empresas distintas a la prestación de servicios públicos." (35)

Artículo 167.- "Dentro de un término de uno a cinco años anteriores a la expiración de los derechos de un aprovechamiento destinado a prestación de servicios de terceros, - el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Fomento (actualmente Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), o por la Secretaría de Economía Nacional (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), si se tratare de un aprovechamiento hidroeléctrico, nombrará personal técnico y administrativo encargado de inspeccionar el manejo y administración del mismo, formular los inventarios de los bienes muebles e inmuebles que, de conformidad con el artículo 56 de la ley, deberán pasar al dominio de la Nación, y organizar, si procede, las sociedades de usuarios y consumidores, o las empresas semioficiales que, al expirar la concesión se hagan cargo del aprovechamiento." (36)

Como conclusión, podemos observar, que las anteriores leyes de tipo administrativo que contemplan a la caducidad se refieren a dicha institución, como sanción al no cumplimiento de los requisitos y formalidades en el tiempo y con las condiciones, que las mismas leyes establecen para la concesión y permiso de algunos servicios públicos.

(34) Ibid., Artículo 160.

(35) Ibid., Artículo 166.

(36) Ibid., Artículo 167.

4 Su significado como Institución Procesal

Primeramente daremos un concepto de lo que es Derecho Procesal, y así posteriormente definir a la caducidad, dentro de esa Institución.

Para el Profesor Eduardo García Máynez, Derecho Procesal es: "Es el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y, en caso necesario, ordenen que se haga efectiva." (37)

Podemos decir que el Derecho Procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan al proceso en general; reglas que establecen la actividad de los tribunales en su función de proteger derechos y administrar justicia; de tal modo que regula la competencia del órgano público que actúa en el proceso, la capacidad de las partes, y establece los requisitos, forma y efectos de los actos procesales, los efectos de la cosa juzgada y las condiciones para que la sentencia sea cumplida.

Así podemos concluir que el Derecho Procesal es todo el Derecho Formal o de Trámite.

Existen diversas formas anormales de dar lugar a la extinción del proceso, antes de llegar a la manera usual o normal que sería la sentencia definitiva.

Dichas formas anormales son:

(37) García Máynez, Eduardo.- Introducción al Estudio -- del Derecho, Editorial Porrúa, S.A., 34a Ed., México, 1982, Págs. 143 y 144.

- a) Advenimiento de las partes.
- b) Caducidad de la instancia.
- c) Desistimiento.
- d) Cumplimiento de las prestaciones reclamadas.
- e) Transacción.
- f) Convenio.
- g) Reunión de los cónyuges.
- h) Reconciliación de los cónyuges.
- i) Compromiso en árbitros.
- j) Muerte de alguna de las partes respecto de Derechos personalísimos.
- k) Confusión de derechos.
- l) Remisión de deuda.
- ll) Simulación.

De todas éstas formas anormales de terminar el proceso, la que nos interesa, es la Caducidad de la Instancia o Caducidad Procesal, la cual encontramos en el Código de Procedimientos Civiles para el D.F., en su Capítulo de los Términos Judiciales, artículo 137 Bis, con doce fracciones, una de ellas es la VII, ya derogada, cuyo objeto es dar por terminado el proceso por inactividad de las partes, en base a que es a ellas, a quienes interesa el avance del proceso -- pero, cuando han dejado de promover, se presume legalmente, que han perdido interés en la continuación del proceso, por ello se dá por terminado éste.

Según el Profesor José Ovalle Favela, la caducidad de la instancia, es la extinción del proceso, a causa de la inactividad procesal de las dos partes, durante un período de -- tiempo más o menos prolongado (180 días hábiles en el CPCDF, y un año en el CFPC) es también, un modo extraordinario de -- terminación del proceso. Su finalidad más importante, es -- evitar que los procesos permanezcan abandonados indefinida-

mente por las partes. (38)

Por otra parte, diversos jurisconsultos se han referido a la institución de la caducidad empleando diferentes términos, tales como, consumación, decadencia, perención, desistimiento, incluso la prescripción y preclusión.

En la consumación hay algo negativo: agotamiento o desaparición de oportunidad para instar. Mientras que en la preclusión hay algo positivo; integración, complementación o suplementación. La preclusión, es pues, la integración de los grados procesales y no tiene otro efecto que la adquisición netamente procesal.

Asimismo, el decaimiento o decadencia, regulado por el artículo 192 del Código Fiscal, se refiere al hecho de condicionar la atención que se le puede dar a una demanda, por el hecho de su presentación en el plazo de quince días a partir de aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado. Debido a que no hay inactividad procesal sino transcurso de un plazo para iniciarla, el Derecho Sustantivo decae conduciendo el sobreseimiento del juicio.

Hay cierta analogía entre el desistimiento y la perención de la demanda, al grado de que puede decirse que los dos fraternizan, y que el desistimiento consiste en la manifestación expresa que hace el actor de renunciar a la instancia, la perención es la presunción legal de un abandono tácito.

Existen sin embargo entre esas dos figuras ciertas diferencias:

(38) Ovalle Favela, José.- Derecho Procesal Civil, Editorial Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 1980, pág. 149.

a) El desistimiento de la instancia consiste en un hacer, mientras que la perención o caducidad se produce por un no hacer que es la inactividad de las partes; b) El desistimiento es una manifestación unilateral de voluntad, la caducidad supone la inactividad bilateral de las partes; - c) El desistimiento de la instancia siempre es un acto de voluntad del actor, la caducidad procede del no hacer de -- las partes; d) La caducidad no es un acto, ni tampoco inactivo, sino la sanción que la ley establece a la inactividad procesal de las dos partes.

No ha faltado quien asimile la caducidad a la prescripción pero lo cierto es que, la prescripción pertenece al Derecho Civil, la caducidad pertenece al Derecho Procesal. La prescripción es por esencia una manera de adquirir derechos civiles y de extinguir obligaciones de la misma naturaleza. La caducidad no tiene esa finalidad porque concierne a algo muy diferente de los derechos y obligaciones civiles, a algo que sólo existe y se comprende su naturaleza cuando se está en el campo del Derecho Procesal. Otro aspecto de la caducidad es que se refiere a la instancia y no al juicio.

En conclusión la caducidad procesal es una forma -- anormal de terminar un juicio o de extinguir un derecho, en virtud de la manifiesta carencia de interés de las partes -- en continuar el litigio, dentro del plazo que la ley establece. Debiéndose entender que, caducidad procesal implica forzosa y necesariamente una sanción, que vendría siendo la pérdida del derecho a la instancia.

Por lo anterior podemos decir que la caducidad no -- extingue la acción, pero, hace nulo el procedimiento; más -- exactamente debe decirse que la caducidad cierra la relación

procesal, con todos sus efectos procesales y sustantivos, - de tal modo que se puede reproducir una nueva demanda, con nuevos efectos procesales y sustantivos.

- A). Diversas leyes que contemplan a la caducidad procesal.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito -- Federal.

El Primer Código de Procedimientos Civiles, que adoptó la institución de la caducidad de la instancia en México, lo es el Código del Estado de Guanajuato, el cual entró en vigor con fecha primero de abril de 1934. El legislador -- Guanajuatense, colocó los artículos relativos a dicha institución en un título especial denominado "De la Suspensión - Interrupción y Caducidad del Proceso".

El Segundo Código de la República que adoptó la institución de la caducidad de la instancia, lo es el del Estado de Michoacán, mismo que tiene vigencia desde 1936. Este Código reglamenta a la institución en su Capítulo llamado - "De la Deserción de los Recursos y Caducidad de la Instancia", el cual se encuentra colocado en el título denominado "De los Recursos".

El Tercer Código de Procedimientos Civiles fue el de el Estado de México, el cual empezó a regir desde el 1º. de septiembre de 1936, dicha legislación procesal coloca a la caducidad procesal dentro del título de los "Actos Procesales en General", correspondiendo el Capítulo X de dicho título a la "Suspensión, Interrupción y Caducidad del Procedimiento".

El siguiente Código Procesal de la República que estableció en su articulado a la caducidad fue el Código de -

cia, creándose así el artículo 137 Bis, formado por doce -- fracciones. (39)

Analizando cada una de las fracciones del mencionado artículo podemos decir que:

La caducidad procesal cuando se produce opera de ple no derecho en contra de las partes, pero es necesario una - declaración por parte del juez que manifieste que la caduci dad se ha realizado por lo que el procedimiento se ha extin guido.

Dicha caducidad producirá sus efectos en contra de - ambas partes interesadas en el procedimiento.

Las características que singularizan a esta forma -- anormal de terminación del proceso son las siguientes:

a) El momento procesal oportuno en el que opera -- esta forma de terminación del proceso, es desde el emplaza- miento hasta antes de la audiencia de pruebas, alegatos y - sentencia;

b) El término que se requiere que transcurra, para que opere la caducidad, es de 180 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial;

c) Requisito de esencia para que opere la caduci-- dad es la inactividad procesal derivada de que no haya pro- moción de cualquiera de las partes;

d) La caducidad de la instancia es de orden públi- co. Por lo tanto es irrenunciable, y no puede ser materia

(39) Alcalá Zamora y Castillo, Niceto.- Clinica Procesal. Editorial Porrúa, S.A., México, 1963. 1a. Ed., - - Pág. 293.

de convenio entre las partes, como ya se mencionó anteriormente se declarará de oficio por el juez o a petición de -- cualquiera de las partes;

e) La caducidad es de la instancia y no de la -- acción. Por lo tanto la parte actora como la demandada pueden iniciar un nuevo juicio;

f) En la Primera instancia, la caducidad convierte en ineficaces todas las actuaciones del juicio, volviendo - las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda, levantándose los embargos preventivos y cautelares respectivos. Quedando exceptuadas a dicha ineficacia, las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio posterior en caso de que se promoviere, asimismo las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, podrán ser invocadas en el nuevo juicio en caso de que se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal;

g) En la Segunda instancia la caducidad deja firmes las resoluciones apeladas, así lo declarará el tribunal de apelación;

h) Los incidentes también caducan por el transcurso del mismo término de 180 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción. La declaración respectiva sólo afectará a las - actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia - principal aunque haya quedado en suspenso ésta, por la aprobación del incidente.

i) Si se produce la caducidad de la instancia, se entenderá que la demanda no interrumpió la prescripción de la acción;

j) En algunos juicios demarcados legalmente, no opera la caducidad: 1) En los juicios universales de concursos y sucesiones pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquéllos surgan o por ellos se motiven; 2) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; 3) En los juicios de alimentos; 4) En los juicios relativos a deudas contraídas con motivo de alimentos; 5) En los juicios seguidos ante la justicia de paz;

k) El término de caducidad se interrumpe por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados -- ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia, un ejemplo de acto realizado ante autoridad judicial diversa sería el caso de un juicio de amparo, pendiente de resolución;

l) La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: 1) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar; 2) Cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexas por el mismo juez o por otras autoridades; 3) Cuando se pruebe ante el juez, en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas, de una de las partes, en perjuicio de la otra; y, - - 4) En los demás casos previstos por la Ley;

m) Contra la declaración de caducidad, se da sólo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. Se substanciarán con un escrito de cada parte, en que se propongan pruebas y la audiencia de recepción de éstas, - de alegatos y sentencia. En los juicios que admiten la alzada, cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaración, - se hace en segunda instancia, se admitirá la reposición, tanto en la apelación de la declaración como en la reposición, la - substanciación, se reducirá a un escrito de cada parte en que

se ofrezcan pruebas y una audiencia en que se reciban, se alegue y se pronuncie resolución. Contra la negativa a la declaración de caducidad, en los juicios que igualmente admitan la alzada, cabe la apelación en el efecto devolutivo con igual substanciación.

n) Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en -- los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere reconvencción, compensación, nulidad y, en general, las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda."(40)

Del análisis de los conceptos que hemos vertido anteriormente, podemos deducir que la caducidad de la instancia es un instituto procesal autónomo y se constituye en los siguientes elementos:

En primer lugar para que pueda producirse la caducidad se requiere como presupuesto lógico necesario la existencia de una instancia; por otra parte, se requiere la falta de gestión o inactividad procesal de las partes; y, por último, se necesita que dicha falta de gestión o inactividad de las partes se produzca durante un lapso determinado.

a). Instancia.- "Por instancia se entiende: "El -- ejercicio de la acción deducida en juicio, y que corre desde su principio, hasta la sentencia definitiva". Por otra, -- Maestro Eduardo Pallares, nos da dos acepciones de la palabra instancia; una general, que consiste en cualquier petición, solicitud o demanda que se hace a la autoridad; y --

(40) Artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 34a. Ed., Editorial -- Porrúa, México 1988, Pág. 40.

otra restringida que quiere decir, el ejercicio de la acción judicial, desde la demanda hasta la sentencia definitiva, en los diversos periodos del juicio. (41)

b). Falta de gestión o inactividad de las partes en el proceso.- Este elemento de la caducidad de la instancia se encuentra íntimamente ligado con el principio de impulso del proceso por las partes, que no debe ser confundido con el principio dispositivo, que consiste según Podetti, "En la facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de adoptar elementos formativos del proceso y terminarlo o darle fin". (42)

Definición según la cual debe entenderse, que el proceso civil no puede ser iniciado de oficio, asimismo, las partes una vez iniciado el proceso, tienen la facultad de aportar todos los datos convincentes que estimen necesarios para sus intereses; también que las partes pueden mediante un acto bilateral, suspender el procedimiento y aún darlo por terminado, por medio de una transacción o por el desistimiento bilateral o unilateral.

La iniciativa del proceso, salvo en los casos en que corresponda al Ministerio Público queda reservada a las partes, el Juez sólo procederá de oficio cuando expresamente lo determine la ley y para poder accionar ante un juicio se necesita la interposición de la demanda ante un juez competente.

Como podrá notarse de las opiniones anteriores, el -

-
- (41) Pallares, Eduardo.- Apuntes de Derecho Procesal Civil, Pág. 47.
- (42) Podetti, Ramiro.- Teoría y Técnica del Proceso Civil, Editorial Ediar Editores. Buenos Aires, 1963. Pág. 113.

nexo que existe entre la falta de actividad de las partes - en el proceso como elemento integrante de la caducidad de la instancia y el principio de impulso de parte, consiste - en que, al tener las partes, la carga de promover lo necesario para que el proceso siga adelante, a través de los distintos actos que lo componen para conseguir un resultado favorable a sus propios intereses, y al no verificar promoción alguna para impulsar el curso del procedimiento pierden el derecho a obtener el resultado favorable al producirse la caducidad.

A lo anterior debemos añadir, que la inactividad de la que tratamos debe ser esencialmente inactividad de parte; pues si la inactividad del juez por sí sola pudiera -- producir la caducidad, se dejaría al arbitrio de los organos del estado, la facultad de parar el proceso.

c) Tiempo.- Debe de exigirse un periodo de inactividad de las partes, más o menos largo para que se produzca la caducidad de la instancia, periodo que resulta cambiante en las diversas legislaciones, según el criterio del legislador, no existiendo una pauta para establecerlo. Nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece un plazo de inactividad de las partes, de 180 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, para que pueda producirse la caducidad de la instancia.

B). Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que toca a la Legislación Federal de la República, nos encontramos que el Código Federal de Procedimientos Civiles, del 24 de febrero de 1942, adoptó la institución, reglamentándola dentro del título Tercero denominado:

"Suspensión, Interrupción y Caducidad del Proceso", correspondiendo al Capítulo Tercero, la reglamentación de la caducidad.

Artículo 373.- "El proceso caduca en los siguientes caso:

I. Por convenio o transacción de las partes y por cualquiera otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio;

II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada, no es necesaria la aceptación, cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demanda;

III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y

IV. Fuera de los casos previstos, en los artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el sólo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.

El término debe contarse, a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal, o en que se haya hecho la última promoción.

Lo dispuesto por esta fracción, es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes, sólo produce la del principal, cuando - -

hayan suspendido el procedimiento en éste."(43)

En las fracciones I a III del Artículo 373, el Tribunal dictará la resolución que declare caduco el procedimiento, a petición de parte o de oficio, después de que se tenga conocimiento de los hechos que la motiven.

En el caso de la fracción IV, cuando no se presente ningún acto procesal ni promoción por parte de los promoventes, en un término mayor de un año, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del tiempo indicado. Asimismo, la resolución que se dicte es apelable en ambos efectos; y cuando opera la referida caducidad en la segunda instancia, la sentencia dictada en la primera, causará ejecutoria.

Otro artículo del mismo Capítulo III, referente a la caducidad, establece que en los casos de las fracciones II y IV del artículo 373 ya mencionado, la caducidad tiene por objeto, anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda, y en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco, a diferencia de lo establecido en el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en donde sí pueden ser invocadas las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, en caso de que se promoviere uno nuevo sobre el mismo asunto, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal.

C). Código de Procedimientos Penales para el Distri--

(43) Artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 47a. Ed., Editorial Porrúa, México, 1986, - - págs. 320 y 321.

to Federal.

Los Códigos de Procedimientos Penales (local y federal), no hablan de caducidad, entendida como: "Pérdida de la Instancia por la inactividad de las partes, durante un período determinado"; sino, más bien, de diferentes causas de suspensión del procedimiento.

Siempre se ha pretendido, que el proceso penal se desenvuelva ininterrumpidamente, para que, de esa manera, en el menor tiempo posible, se defina la pretensión punitiva estatal. Sin embargo, existen casos de excepción, los cuales encontramos en el artículo 477 del mencionado Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y que a la letra dice:

Artículo 477.- "Una vez iniciado el procedimiento, en averiguación de un delito, no se podrá suspender, sino en los casos siguientes:

I. Cuando el responsable se hubiere sustraído a la acción de la justicia;

II. Cuando después de incoado el procedimiento, se descubriere que el delito, es de aquéllos respecto de los cuales, conforme a los artículos 263 y 264 no se puede proceder, sin que sean llenados determinados requisitos y éstos no se hubieren llenado, y

III. En el caso de la última parte, del artículo 68 - del Código Penal y en los demás que la ley ordene, expresamente la suspensión del procedimiento".⁽⁴⁴⁾

(44) Artículo 477 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 33a. Ed., Editorial Porrúa, - México, 1984. págs. 101 y 102.

Respecto del delinciente que se sustrae a la acción de la justicia, nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, señala que la suspensión del proceso, se entiende, sin perjuicio de que se practiquen todas las diligencias que tiendan a comprobar la existencia del delito o la responsabilidad del prófugo.

En los casos de los artículos 262 y 263, del Código señalado, nos indica, como causa de suspensión del procedimiento, la falta de querrela, deduciéndose que una vez satisfecho dicho requisito, se puede continuar con el proceso.

También es obvio, que al colocarse el procesado en estado de inimputabilidad, por padecer alguna anomalía mental, se suspenda el procedimiento, pero cuando éstas causas desaparecen, se continúa con el proceso, aunque, a decir verdad, son pocos los casos en que eso sucede; generalmente, se piensa que la falta de salud mental, no sólo suspende el procedimiento, sino, más bien, pone punto final al mismo.

Dicha suspensión del procedimiento, la pueden solicitar: El Ministerio Público y el defensor, no obstante, el órgano jurisdiccional, la decretará de pleno. Asimismo, -- procede a partir del auto de radicación hasta antes de la sentencia.

Como podemos ver, las mencionadas causas de suspensión del procedimiento, se entienden sin perjuicio, de que en un momento dado, se continúe con el proceso, a diferencia de la caducidad, en donde se suspende definitivamente -- por inactividad de las partes.

Sin embargo, nuestro Código de Procedimientos Penales, en su Capítulo II "Del Procedimiento Ordinario", en sus artículos 323 y 324, hacen alusión a una forma total de

terminación del proceso penal.

A esa terminación total del procedimiento, se le denomina: "Sobreseimiento", que a pesar de que el mencionado Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no designa un Capítulo especial a dicha institución, hace alusión, en los siguientes términos:

Artículo 323.- "Si el pedimento del Procurador de -- Justicia, fuere de no acusación, el juez, al recibir aquél, sobreseerá en el asunto y ordenará la inmediata libertad del procesado". (45)

Artículo 324.- "El auto de sobreseimiento producirá los mismos efectos que una sentencia absolutoria". (46)

Así, los artículos mencionados, se refieren al sobreseimiento, como una forma anormal de dar fin a un proceso.

D). Código Federal de Procedimientos Penales.

Existe en nuestro Código Federal de Procedimientos Penales, un Capítulo dedicado al sobreseimiento, el cual tuvo su origen y su especial razón de ser, en el mismo Derecho -- procesal Penal, pasando posteriormente en nuestra legislación, al juicio de Amparo, sufriendo diversas deformaciones.

En Derecho Procesal Penal, según, Gómez de la Serna y Montalván, se entiende por sobreseimiento: "La cesación definitiva o temporal de las actuaciones judiciales, que se siquen por la perpetuación de un delito". (47)

Otro autor dice, que una de las formas de terminación

(45) Ibid., Artículo 323.

(46) Ibid., Artículo 324.

(47) Autor citado por Niceto Alcalá Zamora y Ricardo Levenna.- Derecho Procesal Penal.- Tomo III, pág. 226.

del juicio criminal, es el sobreseimiento, y que se dá, a --
través del acto, por el cual el juez declara no haber lugar
definitivamente a la formación de causa, o bien, ordena su
pender la tramitación, hasta que el inculpaado sea habido, -
en caso de hallarse prófugo.

De las anteriores definiciones y otras más estudiadas,
podemos concluir que, el sobreseimiento, como la caducidad,
se caracterizan por la nulidad que de ellas proviene.

E). Código Fiscal de la Federación.

Primeramente, daremos un concepto de Derecho Fiscal,
pasando posteriormente a la institución de la caducidad, den
tro de ese Derecho Fiscal.

Nos dice el Profesor Andres Serra Rojas; Derecho Fis-
cal: "Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la de-
terminación y recaudación de los impuestos y los demás me- -
dios económicos que necesita el Estado, para la satisfacción
de las necesidades públicas".

El Código Fiscal instituye, en uno de sus artículos,
las acciones y excepciones derivadas de la prescripción y de
la caducidad, y al efecto dispone; "Los particulares, podrán
solicitar que se declare, que ha prescrito algún crédito fig
cal a su cargo o que se han extinguido las facultades de las
autoridades para determinarlo o liquidarlo.

La prescripción y la caducidad, no presentan ningún -
problema práctico, como acciones, en cuanto a la vía en que
se ejercitan y hacen valer, pero, en cuanto a las excepcio--
nes, el Código Fiscal, no precisa ni denomina el recurso - -
administrativo que se debe utilizar, presentando duda, en --
cuanto a la caducidad.

Por lo que respecta a la prescripción, al igual que la caducidad, debe emplearse el recurso de oposición al procedimiento ejecutivo, porque, aunque la caducidad no se establece en el mencionado Código Fiscal, de alguna manera en el Capítulo intitulado: "De los procedimientos relacionados con la extinción de los créditos fiscales", y por otra parte, ya se vió que el recurso de oposición al procedimiento ejecutivo, se hace valer, por quien afirma que el crédito se ha extinguido, por cualquiera de los medios, que para el efecto establece el Código Fiscal.

Y es indudable, que el crédito puede extinguirse, -- por caducidad, que presupone también, la prescripción en materia fiscal.

El Código Fiscal establece también, la caducidad de las facultades procesales de la Secretaría de Hacienda y -- Crédito Público, para determinar la existencia de obligaciones fiscales, créditos, sanciones y verificación del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones que los establezcan; en efecto, el artículo 67, del mencionado Código -- dispone: "Las facultades de las autoridades fiscales, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de terminar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente, a aquél en que:

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando tenga obligación de hacerlo. En estos casos, las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo -- aquéllas facultades relacionadas con la exigibilidad de -- obligaciones distintas, de la de presentar la declaración -- del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presentan declaraciones complementarias, el plazo empezará a com-

putarse, a partir del día siguiente a aquél en que se presentan; por lo que hace a los conceptos modificados, en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

II. Se presentó o debió haberse presentado, declaración o aviso que corresponda a una contribución, que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones, cuando no exista la obligación de pagarlas, mediante declaración.

III. Se hubiere cometido la infracción, a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente, al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

El plazo a que se refiere este artículo, será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud, en el Registro Federal de Contribuyentes, o no lleve contabilidad, así como, por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último caso, el plazo de diez años se computará, a partir del día siguiente de aquél en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente, en forma espontánea presenta la declaración omitida, y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso, este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido, entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo, las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria, a que se refiere el artículo 26, fracción III de este Código, el plazo será de tres años, a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

El plazo señalado en este artículo, no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá, cuando se interponga alguno de los recursos administrativo o de juicio.

Las facultades de las autoridades fiscales, para investigar hechos constitutivos, de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar, se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales". (48)

Podemos decir, que en la caducidad opera la extinción de la acción, por el simple transcurso del tiempo y por operar automáticamente, no se admiten causas de suspensión, ni de interrupción del plazo.

F). Ley de Amparo.

Nuestra Ley de Amparo, en su título Primero, Capítulo IX, referente al sobreseimiento, hace referencia a la caducidad.

El artículo 74 de la mencionada ley, establece:

"Procede el sobreseimiento:

...V.- En los amparos directos y en los indirectos, que se encuentren en trámite ante los jueces de Distrito, -

(48) Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1989, págs. 62 y 63.

cuando el acto reclamado sea de orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha -- efectuado ningún acto procesal, durante el término de tre-- cientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha -- promovido en ese mismo lapso.

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente, durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese - caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia del trabajo, operará el -- sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de - la instancia, en los términos antes señalados, cuando el -- quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.

Celebrada la audiencia constitucional, o listado el asunto para audiencia, no procederá el sobreseimiento por - inactividad procesal ni la caducidad de la instancia". (49)

Anteriormente, anotamos que el sobreseimiento, es -- una forma de dar fin al procedimiento y que al igual que la caducidad, nulifican todo lo actuado en el procedimiento.

G). Ley Federal del Trabajo.

La caducidad de la instancia, se justifica primor- - dialmente, porque libera de obligaciones procesales a los - órganos de la jurisdicción; pero en el caso de la caducidad de la instancia laboral, reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, no encontramos esta justificación, ya que las Jun-

(49) Artículo 74.- Nueva Legislación de Amparo Reformada. Alberto, Trueba Urbina y Jorge, Trueba Barrera, 47a. ed. Editorial Porrúa, México 1986, págs. 88 y 89.

tas de Conciliación y Arbitraje, están facultadas para impulsar de oficio el proceso, y en cualquier caso de abandono de las partes, ponerlo en condiciones de que sea fallado.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo en su Título Catorce, Capítulo IX, "De la Continuación del Proceso y de la Caducidad", el artículo 772, establece lo siguiente:

"Cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria la promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses; el Presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera para que la presente, apercibiéndola de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente.

Si el trabajador esta patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber por ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera". (50)

Artículo 773.- "Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento.

No se tendrá por transcurrido dicho término, si están

(50) Artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, 51a., ed. Editorial Porrúa, México, 1984. pág. 372.

desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución, sobre alguna promoción de las partes o la - - practica de alguna diligencia, o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado.

Cuando se solicite que se tenga por desistido al actor de las acciones intentadas, la Junta citará a las partes, a una audiencia, en la que después de oír y recibir las pruebas que ofrezcan, deberán referirse exclusivamente a la procedencia e improcedencia del desistimiento, dictará resolución". (51)

En consecuencia, la declaración de una Junta de Conciliación y Arbitraje, que tiene por desistido al actor de la acción intentada, no impide que con posterioridad pueda ejercitarse nueva acción en defensa del mismo derecho, cuya tutela se haga valer en la instancia extinguida. Pero asimismo, ello no exonera al titular del derecho, de los plazos de - - prescripción establecidos en la ley.

5. Causa común que origina a la caducidad.

Como ya hemos anotado con anterioridad, la caducidad es la extinción de la instancia judicial, porque las dos partes han abandonado el ejercicio de la acción procesal. Dicho abandono se refiere, a que ninguna de las partes, realiza durante un período determinado, las promociones necesarias para darle fin al proceso.

Asimismo, podemos decir que la caducidad, es una sanción que la ley establece por la inactividad de las partes, en el tiempo que fija la ley, y que varía según los diferentes Códigos.

(51) Ibid., Artículo 773.

Según la opinión de diversos autores, la inactividad susodicha ha de ser de las partes, y no del órgano jurisdiccional, ya que la institución se funda en la presunción racional, de que al no promover las partes nada, en el juicio demuestran su falta de interés en que subsista.

Nos dice el jurista Jacinto Pallares, que: "Con razón se ha dicho que si la simple inactividad del Magistrado pudiera producir la caducidad, quedaría al albedrío de los órganos del estado, hacer cesar el proceso". (52)

6. Modalidades de Tiempo, Trámite, Declaración - - Expresa.

El término de la caducidad, comienza a contarse, según el mismo Pallares: "A partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o que se haya hecho la última promoción". (53)

De lo anterior podemos deducir que, según el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su artículo 129; "De los Términos Judiciales", y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 733, en su Capítulo: "De -- los Términos Procesales", dicho término comenzará a correr, desde el día siguiente al en que surta efecto la notificación.

La caducidad es indivisible, en cuanto a que, cuando se produce, afecta a ambas partes en el procedimiento.

El término de la caducidad, se interrumpe por promociones de las partes, o por actos de las mismas, realizados

(52) Pallares, Eduardo.- Diccionario de Derecho Procesal Civil, 1960, págs. 107 a 119.

(53) Ibid., pág. 110

ante autoridad judicial diversa, siempre que tenga relación inmediata y directa con la instancia.

En cuanto a la declaración de la caducidad, según el ya multicitado Pallares; "La caducidad opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Esto quiere decir, que la caducidad se produce y se debe considerar existente, aunque no haya sido solicitada su declaración". (54)

Al respecto, el artículo 137 Bis, primer párrafo dice: "La caducidad operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.

La declaración de la caducidad, puede ser solicitada por cualquiera de las partes, o de oficio por el tribunal, así lo establece el artículo 375, párrafo Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: "En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración de oficio por el tribunal, o a petición de cualquiera de las partes". (55)

Esta forma de declaración, es una consecuencia de la afirmación de que la caducidad de la instancia, es de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenio entre las partes.

Cuando la declaración no se hace de oficio, sino a petición de parte, el precepto comentado no dice, si se tramita o no un incidente.

En contra de la declaratoria de la caducidad, caben

(54) Ibid., pág. 110.

(55) Artículo 375, párrafo tercero del Código Federal de Procedimiento Civiles, pág. 321.

tres recursos: a) revocación en los juicios en que se admite apelación; b) apelación en ambos efectos, cuando procede este recurso y se admite en contra de la sentencia definitiva, y; c) reposición, cuando la declaratoria se hace en segunda instancia.

La declaración de la caducidad, extingue la instancia con todos sus efectos procesales y sustantivos, como son la presentación de la demanda y de su notificación.

La declaración de la caducidad, no extingue la eficacia jurídica de las pruebas ya rendidas en juicio, ni de las -- sentencias pronunciadas, tampoco produce ningún efecto sobre la acción ejercida en el juicio, la cual subsiste íntegra, a pesar de dicha declaración de caducidad.

La caducidad tiene lugar en todas las instancias, -- aún en los incidentes. No se produce en los juicios ya concluidos, porque éstos han alcanzado su fin.

Para concluir el presente Capítulo, diremos que la -- Institución de la caducidad, tiene una justificación y fundamento social, que consiste en proteger el orden público -- en una forma más imponente y más rápida que la prescripción. Asimismo, es una ayuda para evitar estancamientos, incertidumbres e inseguridades en la vida económica y sus relaciones obligacionales, así como las reglamentaciones de derecho familiar y administrativo con sus respectivos procedimientos.

CAPITULO II

CADUCIDAD DE LA MARCA

1. Concepto.

Antes de dar un concepto general y actual de la marca, haremos una breve reseña de las diferentes legislaciones, -- que han contemplado a dicha institución.

La primera ley, que regula los derechos sobre las marcas, fué promulgada bajo la Presidencia de Don Porfirio Díaz, el 28 de noviembre de 1889, la cual entra en vigor el 1º. de enero de 1890.

Dicha ley, introduce diecinueve artículos; los cuales contienen importantes disposiciones, que garantizan, no sólo el interés del productor, sino también el interés general, - asimismo, se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas, el signo determinante de la especialidad - del producto. Rechazándose también, como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral.

Al efecto, se enuncian algunas notas de gran importancia, que caracterizan el sistema de protección a las marcas, como son:

El hecho, de que sólo se puede pretender adquirir la propiedad de una marca, el primero que haya hecho uso de - ella legalmente.

La Secretaría de Economía Nacional (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), hará la declaración de la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca.

La declaración referida se hace sin examen previo, --

bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podrá presentar oposición al registro, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición, el registro sólo se llevará a cabo, hasta que la autoridad judicial, decida en favor de quien está el mejor derecho.

Las marcas no se transmiten, sino con el establecimiento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio, sirvan de distinción; pero su transmisión, no está sujeta a ninguna formalidad especial, y se verificará conforme a las reglas del derecho común.

La duración que tiene la propiedad de la marca, es -- indefinida; pero se entenderá abandonada, por la clausura o falta de producción, por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado.

Es nula una marca, cuando se obtiene en contravención de las prescripciones legales. Y es declarada por Autoridad Judicial, a instancia de parte.

Otra legislación denominada "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", del 25 de agosto de 1903, define a la -- Marca de la siguiente manera: "Es el signo o denominación -- característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante, en los artículos que produce o expende, -- con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".

El registro del derecho exclusivo del uso de una marca se hace ante la Oficina de Patentes y Marcas, tal como -- existe en la actualidad, asimismo, pudiendo registrar la -- ma todo mexicano o extranjero.

Al igual que la Ley de 1889, esta ley, también adoptó

el sistema francés, conforme al cual el registro se hace -- sin examen de novedad.

La mencionada ley, prohíbe el registro de aquéllos - signos, que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva, como los nombres o denominaciones genéricas. Así como el requisito por licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y a lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u - objetos, dignos de consideración. Por la misma razón, no - se pueden registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales y de estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos. .

El registro, comienza a surtir sus efectos, a partir de la fecha de su presentación, en la Oficina de Patentes y Marcas. Y deberá renovarse cada veinte años.

Se reconoce prioridad a las marcas, cuyo registro se pida en México, dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos. También, se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la -- cual puede transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión, - en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo requisito el - traspaso no producirá efecto, en contra de tercero.

Se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente, que sus marcas están registradas.

Es nulo el registro de una marca, cuando se haya he- cho en contravención, a las disposiciones de la propia ley.

La nulidad del registro, corresponde al perjudicado, así como al Ministerio Público, en los casos de interés general.

La base del Derecho Marcario, respecto a su reglamentación penal por uso ilegal o falsificación de una marca, - descansa en esta ley. La venta de mercancía marcada ilegalmente, por inducir al público en error, por uso de marcas - en las que se hagan indicaciones falsas, cuando se omitan - leyendas obligatorias, la falsa indicación de que una marca esta registrada.

La revocación de las resoluciones administrativas, - de la Oficina de Patentes y Marcas, en los casos de inconformidad de los interesados, expuestos ante los Jueces de - Distrito de la Ciudad de México, es otra innovación de la - presente ley.

Dicho procedimiento judicial revocatorio, subsistió en la Ley de 1928, habiéndose suprimido en la que está vigente actualmente, la cual ha determinado que sea el Juicio de Amparo, el único medio para impugnar las resoluciones - administrativas de la Secretaría de Economía Nacional (actualmente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), en asuntos de marcas.

La Ley de 1903, también reglamentó por vez primera, el "Nombre Comercial" y el "Aviso Comercial".

Ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales del - 26 de junio de 1928. Entre los aspectos más importantes de la presente ley, encontramos el modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto, atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca, como fuente

de derechos sobre la misma.

Entre los signos no registrables como marcas, se incluyen: a) los envases del dominio público o de uso común; b) las marcas que pudieran confundirse con otras anteriormente registradas; c) las que puedan inducir al público - al error, sobre la procedencia de las mercancías, y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.

Se faculta al Estado por primera vez, para que declare, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las -- marcas, en aquellos artículos que, por su origen, naturaleza o aplicación, se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Se establece a diferencia de las anteriores legislaciones, el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros, que se consideren afectados.

Se establece que los interesados de común acuerdo, - se sometan a la resolución de una junta arbitral, para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades, estipulándose - inapelable el fallo de los árbitros, el cual servirá de base a la Oficina de Propiedad Industrial, para admitir o rechazar la marca solicitada.

Se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de la persona interesada o por orden de la autoridad judicial.

Se conserva el procedimiento anterior, mediante el -

cual la nulidad es procedente, cuando el registro se haya - hecho en contravención, a las disposiciones que le dieron - origen. Estipulándose de manera específica, las causas por las cuales el registro de una marca es nulo.

Para ejercitar acciones, en la persecución de delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, es necesaria, previamente la declaración administrativa, -- del Departamento de la Propiedad Industrial.

Al igual que la legislación anterior, se somete a -- los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas, de la Oficina de Patentes y Marcas, por inconformidad de los interesados.

Las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial, acerca de la negativa, concesión, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal del registro de la marca, sólo quedarían firmes, cuando no hubieran sido recurridas en un plazo de quince días, de la fecha en que fué dada a conocer la resolución, o por sentencia definitiva, - que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte, en el amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación, conocía de la dictada por el Juez de Distrito.

Se fijó la duración del registro de una marca, limitándose a veinte años, debiéndose renovar cada diez, sancionándose la falta de dicha renovación, con la caducidad del registro.

Se prescinde de la intervención de los tribunales judiciales, para resolver la nulidad del registro marcario, - otorgándose dicha intervención al Departamento de la Propiedad Industrial. Asimismo, se reglamentó la extinción de --

las marcas, por falta de explotación en un lapso de cinco - años consecutivos, a menos que, antes del vencimiento de di cho período, el registro fuese renovado, manifestando su ti tular la imposibilidad de efectuar la explotación.

La Legislación Nacional Vigente.- Ley de la Propie- dad Industrial de 1942 (publicada en el "Diario Oficial de la Federación" del 31 de diciembre de 1942).

La ley vigente sobre materia de marcas, y que nos ri ge desde el 1° de enero de 1943, se caracteriza por las dis posiciones que contempla, acerca de patentes de invención, de marcas, de avisos comerciales, nombres comerciales y de competencia desleal. Reservándonos el estudio exclusivamen te a las marcas, con la finalidad de llegar a lo que actual mente entendemos por marca, con todas sus modalidades y poder comparar la presente legislación sobre marcas, con las anteriores.

Así podemos decir, que la actual legislación conserva en general, los sistemas y principios fundamentales de - las leyes anteriores, tomando en cuenta, también, princi - pios de la Convención de París, para la Protección de la -- Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en - Bruselas, Washington y La Haya.

Se introducen leyes, que precisan y definen derechos relativos a la Propiedad Industrial, para proteger los inte - reses de éstos y los del público.

Respecto a las disposiciones más importantes, -- contempladas en la Ley de 1942, sobre marcas, nos ocuparemos concretamente en los diferentes aspectos, que contiene el presente Capítulo, relacionado con dicha disciplina,

dando inicio, con el concepto de marca.

Existe un gran número de definiciones, tanto en el aspecto legal, como en el doctrinal, que nos permite tener una concepción más amplia, acerca de la institución de la marca.

El Doctor David Rangel Medina; quien es uno de los estudiosos más importantes del Derecho Marcario, -- agrupa en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la materia: "a) La que señala a la marca, un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; - b) Aquella que considera a la marca, como un agente individualizador del producto mismo; c) Una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas, y otra que; d) Adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". (56)

Primer Grupo:

"La marca de fábrica o de comercio, es un signo cualquiera aplicado a un producto, y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende". (57)

David Rangel Medina; dice: Pouillet nos da una definición muy acertada: "Se puede decir con verdad, que la marca es un medio material de garantizar el origen, o -- simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros -

-
- (56) Rangel Medina, David.- Tratado de Derecho Marcario. 1a. ed., Editorial Libros de México, S.A., México, -- 1960, pág. 153
- (57) Armengaud Aine.- Traité Practique des Marques de Fabrique et de Commerce, París, 1898, pág. 3, citado por Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 154.

que la compren, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre" o "la marca debe comprenderse, como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, o sea simplemente vendida por un comerciante". (58)

Dice Roubier: "La marca de fábrica, consiste en un signo distintivo, colocado sobre los productos y destinado a garantizar al público, la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía". (59)

Rosello y Gómez; dice, marca es: "Algo así, como un distintivo que garantice con toda seguridad, que el objeto señalado con la misma, procede de una industria o de un trabajo determinados". (60)

Segundo Grupo:

Según Laborde; se confunde con frecuencia a la marca de origen con la marca emblemática, nos dice: "La primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa a la persona, el establecimiento o el producto, continúa diciendo, la marca emblemática es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad,

-
- (58) E. Pouillet.- Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale, 6a. ed., Paris, 1912, pág. 13, citado por Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 155
- (59) Paul Roubier.- Le Droit de la Propriété Industrielle, Tomo II, Librairie du Recueil Sirey, S.A., Paris, - 1952, pág. 483, citado por Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 156.
- (60) A. Rosello y Gómez.- La Propiedad Industrial, Palma de Mallorca, 1907, pág. 51, citado por Rangel Medina David, ob. cit., pág. 157.

sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores". (61)

Para el profesor Ladas, una marca es "Fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala y distingue -- las mercancías de un productor de las de otro". (62)

Es de notar, que la mayoría de los autores mencionados, así como otros muchos, consideran a la marca como un -- signo distintivo y característico de los productos en general.

Tercer Grupo:

Este grupo, como ya lo hemos mencionado, reúne las características de las dos corrientes anteriores.

Dentro de esta corriente, Ramella define a la marca -- como: "La señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la -- cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguen especialmente de los productos que le hacen competencia". (63)

Para Sepúlveda; la marca es: "Un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o -- productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene

-
- (61) A. Laborde.- Traité Théorique et de Commerce, Paris -- 1914, núm. 5, citado por Rangel Medina David, ob. cit. pág. 158.
- (62) Stephen P., Ladas.- The International Protection of -- Industrial Property, Harvard University Press, 1930, -- págs. 11 y 12, citado por Rangel Medina David, ob. cit. pág. 159.
- (63) Agustín Ramella.- Tratado de la Propiedad Industrial, Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1913, Tomo Segundo, núm. 419, -- pág. 2.

por objeto la marca proteger las mercaderías, poniéndolas - al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia". (64)

Joaquín Rodríguez Rodríguez, nos dice; que la marca es: "La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal, que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados.

Continua diciendo el mismo autor, que la marca es: - "Un signo que utiliza el comerciante, para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca, es un -- signo de origen". (65)

Cuarto Grupo:

Los tratadistas que definen a la marca, dentro de este grupo, la enfocan hacia la atracción y conservación de la clientela.

Ascarelli, nos da la siguiente definición de marca: "La marca sirve para individualizar el producto, también -- ella constituye un bien inmaterial, que se traduce en una -

(64) César Sepúlveda.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México, 1955, pág. 63.

(65) Rodríguez Rodríguez, Joaquín - Curso de Derecho Mercantil, México, 1952, Segunda Edición, Tomo I, pág. 425.

contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía, y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos ha sabido conquistar una clientela, -- puede conservarla, al quedar cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos". (66)

Para Francisco Ferrara, "La protección de la hacienda, se da por medio de la prohibición de la competencia desleal, o a través de la protección de los signos distintivos, que utiliza el comerciante en el ejercicio de la empresa, -- entre los que se encuentra la marca, la cual "Identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda". (67)

Concepto Legal y Doctrinal de la Marca.- Como anteriormente ya se anotó, existe un sinnúmero de definiciones elaboradas acerca de la marca, por lo que consideramos prudente concretarnos exclusivamente, a expresar las elaboradas por autores modernos.

Para el Jurista Justo Nava Negrete, marca es: "Todo signo o medio material, que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expande, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y au-

-
- (66) Tullio Ascarelli.- Derecho Mercantil, Traducción de Felipe de J. Tena, Notas de Joaquín Rodríguez Rodríguez sobre el Derecho Mexicano, México, 1940, pág. 58.
- (67) Francisco Ferrara.- Citado por Rangel Ortiz, Alfredo.- Modos de Concluir el Derecho a la Marca, Tesis Profesional, México 1984, pág. 7 y sig.

mentarla". (68)

Para el Profesor César Sepúlveda, la marca es: "Un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación". (69)

En México nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas, publicada el 10 de febrero de 1976, en su Título Cuarto referente a las marcas, Capítulo I (Definiciones y Materia de Registro), define a las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie. (artículo 87). (70)

Después de considerar las anteriores definiciones, - llegamos a la conclusión de que marca es: "Todo símbolo -- que el fabricante aplica a un servicio o producto, con la finalidad de distinguirlo, de los demás de su misma especie o clase, otorgándole una garantía, puesto que reconoce al artículo como suyo, y facilitando la demanda al constituir un estímulo para el consumidor.

(68) Nava Negrete, Justo.- Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A., México, 1985.

(69) Sepúlveda, César.- Op. Cit., pág. 64.

(70) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, 14a. ed., -- Editorial Porrúa, México, 1989, pág. 35.

2. Fuentes del Derecho a la Marca.

Las fuentes que dan origen al derecho a la marca, varían de país en país. La teoría tradicional, menciona tres medios para adquirir ese nacimiento: a) El registro de la marca como fuente del derecho, llamado Sistema Atributivo; b) El uso, llamado Sistema Declarativo; y c) El sistema mixto, que se compone por ambos Sistemas.

A) El registro como fuente del derecho.

Los países proteccionistas, mencionan que mediante este sistema se constituye un derecho. Francisco Ferrara, sostiene que el registro es efectivamente, el elemento constitutivo del derecho a la marca. por lo consiguiente, si una marca no esta registrada, va a estar protegida únicamente de los límites de la competencia desleal.

Por otra parte Ramella; afirma que: El registro no crea el derecho a la marca sino que lo declara".⁽⁷¹⁾

Luego entonces, este sistema es Atributivo-Declarativo. Como conclusión diremos, que, la ley marcaría protege a la marca, a través de su registro en caso de imitación o invasión, pero cuando es invadida una marca no registrada, ésta quedará protegida únicamente de los principios generales de represión de la competencia desleal.

El sistema legal mexicano, ha adoptado el registro de la marca, como instrumento básico para su protección.

B) El uso como fuente del derecho a la marca.

(71) Ferrara, Francisco; Ramella, Agustín.- Citados por Rangel Ortíz, Alfredo.- Ob. cit., pág. 7.

En nuestro sistema mexicano, la ley reconoce derechos, a quien ha usado la marca, independientemente de que ésta se encuentre o no registrada.

Así el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, reconoce que el registrante de una marca, no tiene acción -- contra el que la usó primero, es decir, existe el derecho de excepción, frente a un tercero que registró la marca.

Otorga el derecho de solicitar el registro de la marca, a quien la usó primero y el de nulificar el segundo".⁽⁷²⁾

El artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas, -- establece la obligación de manifestar en la solicitud de registro, la fecha en que se empezó a usar la marca, la cual -- no podrá ser modificada ulteriormente.⁽⁷³⁾

Además, el artículo 147 de la Ley mencionada, dispone cuando es nulo el registro de la marca, reconoce en su fracción II, un derecho al que usó primero la marca, a grado tal, que se puede nulificar un registro expedido posteriormente.

En la fracción III, del mismo precepto, reconoce un -- derecho similar al anterior, al prevenir que la marca es nula, cuando la misma ha venido siendo usada en el extranjero.

Para que los derechos mencionados puedan hacerse valer, es necesario cumplir con ciertas formalidades.

En el primer caso, es necesario comprobar, haber usado la marca ininterrumpidamente en el país, con anterioridad

(72) Artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas.- 14a. - ed., Editorial Porrúa, México, 1989, págs. 39 y 40

(73) Ibid., Artículo 100, pág. 42.

a la fecha de uso declarada por el que la registró, y en el segundo caso, que además del uso, exista el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

En cuanto al artículo 100 de la ley mencionada, la declaración de la fecha que se asienta, como de primer uso de la marca, queda de manifiesto en que si se incurre en -- inexactitud, al proporcionar este dato en la solicitud de registro, dicha falsedad propicia nulidad del registro.

El artículo 147, fracción V, nos dice: "El registro de una marca es nulo, cuando el registro se hubiera otorgado, con base en declaraciones falsas o inexactas".

3.- El registro como fuente del derecho.

A este respecto, Barrera Graf, al hablar del derecho a la marca manifiesta: "Que el derecho a su utilización como signo distintivo, se produce desde su creación, pero es necesario un uso posterior y su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial". (74)

Así, el mismo autor, comenta, que Uso y Registro, -- son pues, en rigor; las fuentes de las que deriva el derecho al empleo o utilización de la marca, si bien, el mero uso, sin el registro, concede una protección jurídica parcial e incompleta, y el registro en cambio, otorga plenitud del derecho, con una tutela mayor a favor del propietario, inclusive posterior.

En nuestro derecho, ambos sistemas están admitidos, pero, como anteriormente se mencionó, el registro de una mar

(74) Barrera Graf, Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil, 1957, Capítulo X., Apartado 209, págs. 308 y siguientes.

ca sirve como instrumento básico para su protección.

Por lo que podemos concluir, que la protección de las marcas no registradas, es relativa, dado que, para que pueda reconocerse el derecho exclusivo al uso, dichas marcas deben de registrarse para que su titular, cuyo derecho se obtiene por su uso, pueda ejercer la acción de falsificación o uso ilegal de la marca.

Nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 88, establece: "El derecho de uso exclusivo de una - marca, se obtiene mediante su registro en la Secretaría de - Industria y Comercio, actualmente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial". (75)

Artículo 89 de la Ley Invocada, establece que: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca, para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir - el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento.

Igual derecho, tendrán los comerciantes y prestadores de servicios, debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional, y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada, a la de quien fabrique los productos con el consentimiento - expreso de éste". (76)

Según el artículo 90 de la ley multicitada, constituyen una marca: a) Las denominaciones o signos visibles, su ficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o cla-

(75) Artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas, pág. 35.

(76) ibid., Artículo 89.

se; b) Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios, a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten. (77)

La ley establece, algunos signos o denominaciones no registrables como marcas, y al efecto la Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 91 establece:

I.- Las denominaciones o signos visibles, que no -- reñan los requisitos que señala la fracción I del artículo 90.

II.- Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios, que pretendan ampararse con la -- marca, así como las palabras, que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

III.- Los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquéllos que carezcan de una originalidad tal, que los distinga fácilmente.

IV.- La forma usual y corriente de los productos, o -- la impuesta por la naturaleza, misma del producto, o del servicio o por su función industrial.

V.- Las letras, números y colores aislados, al menos que estén combinados o acompañados de elementos, tales como signos o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse -- con la marca, incluyendo aquellos que puedan servir para de-

(77) Ibid., Artículo 90.

signar la especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de presentación de los servicios.

VII.- Los que produzcan o imiten sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos.

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, --congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como --los personajes humanos de caracterización, sino se cuenta --con su conformidad.

XIII.- (Derogada)

XIV.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, - así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para - amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad - particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XV.- Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen, siempre que en éste país estuviesen registrados.

XVI.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

XVII.- Las denominaciones o signos que conforme a -- otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales, o por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considere inconveniente registrar.

XVIII.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a - riduclizar ideas o personas.

XIX.- las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estime notoriamente conocida en México, para pro--

teger los mismos o similares productos o servicios, o bien - que sea susceptible de crear confusión en forma tal, que -- puedan inducir al público a error.

XX.- Las traducciones a otros idiomas de las pala- - bras no registrables.

XXI.- Una marca que sea idéntica a otra, anteriormen- te registrada y vigente, para amparar los mismos servicios - o productos, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXII.- Una marca que sea semajante a otra ya regis-- trada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal, que pueda confundirse con la ante- rior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XXIII.- Una marca que sea idéntica o semejante, en - grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mis- mos o similares servicios, que se presten en el estableci- - miento, cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.⁽⁷⁸⁾

Como vemos, la ley establece ciertas denominaciones o signos que no pueden registrarse como marcas, unas por afec- tar el interés privado y otras el interés público, de los co merciantes y consumidores.

La Ley de invenciones y Marcas, establece otros aspec tos referentes al registro de una marca.

El registro, se negará cuando se solicite por una persona distinta, al titular de una marca ya registrada, cuando se - considere que los productos o servicios crearán confusión en

(78) Ibid., Artículo 91.

los consumidores.

Así mismo, el registro de una marca podrá nulificarse por un tercero que la haya venido usando respecto a los mismos o similiares productos o servicios, con una anterioridad de más de un año a la fecha del registro, hecho por persona distinta a dicho usuario.

También el registro de una marca, será con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establece el reglamento, y una vez efectuado dicho registro, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que ésta proteja. Asimismo, es necesario un nuevo registro, cuando se pretenda proteger ulteriormente un producto o servicio diverso, con una marca ya registrada.

De lo antes referido, deducimos que el registro de una marca, sirve para proteger a los productos o servicios de una empresa, frente a las imitaciones, invasiones o competencia desleal. No obstante, lo anterior, tiene mejor derecho el que ha venido usando una marca, sin registro durante más de un año, en relación con el que la registra sin haberla usado, refiriéndonos a un mismo producto o servicio.

4. Justificación para su protección.

Se ha considerado a la marca, como un derecho de propiedad, considerando a éste como un derecho con carácter absoluto perpetuo y transmisible, pero diríamos que el concepto tradicional de propiedad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política, y aún a las transformaciones jurídicas, por lo que se puede considerar un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste, le interesa sobre todo que se satisfa--

gan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de presentar un valor económico, -- tiene una vital importancia en los fines que persigue, dádo se le una protección jurídica especial, por considerarsele una entidad jurídica con características propias y peculiares.

De lo anterior consideramos que, en la actual Ley de Invencciones y Marcas, el Estado por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tiene las siguientes facultades:

1.- Declarar por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en productos o servicios.

2.- Prohibir por las mismas razones el registro de determinados signos o denominaciones como marcas.

3.- Prohibir que se use más de una marca en artículos esencialmente iguales, del mismo titular.

4.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá prohibir el uso de marcas registradas o no, por razones de interés público.

5.- Otorgar licencias para el uso de marcas registradas, a favor de algún interesado por causas de utilidad pública.

6.- Negar todo acto relacionado con la marca, su uso o transmisión, cuando se afecte el interés público.

7.- Cancelar el registro de una marca, cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio, amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país.

8.- Imponer condiciones a los titulares de marcas de origen extranjero o cuya titularidad, corresponda a una per-

sona física o moral extranjera, que estén destinadas a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional.

Como podemos observar, el interés primordial del Estado, son el orden público y el interés social, los cuales se encuentran por encima de los intereses particulares. Así -- también, como evitar toda actividad monopolística, y por con siguiente la competencia desleal.

Por otro lado, al ocuparnos del concepto de marca, pudimos advertir que dicho término, es sólo una denominación -- o signo que nos permite distinguir productos o servicios de una empresa. Por lo que ésta va ha tener como principal función, el cuidar de la calidad de dichos productos o servicios. Por lo que, nos atreveríamos a decir, que la marca refleja el origen y la calidad de los productos o servicios -- frente al público consumidor, que en realidad, es la parte -- más importante para el Estado, en la institución de la marca.

5. Solicitud, Trámite y Expedición del Registro.

La solicitud de registro de una marca, se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con relación a productos o servicios determinados, según la clasificación que establece el reglamento, escrita en español en la que se harán constar los siguientes datos:

- a). Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante;
- b). Ubicación de su establecimiento o del principal, si tiene varios;
- c). La fecha, desde la cual se hubiese estado usando la marca;
- d). Denominación de la marca;
- e). Artículos o productos a que se va a aplicar la -- marca, designándolos de una manera concreta;
- f). Ubicación de la fábrica, donde se elaboran los --

productos a que se va a aplicar la marca, si la fábrica estuviera en la República Mexicana, se expresará la entidad federativa y la población, calle y número ocupado por aquélla;

g). Nombre y domicilio del apoderado (si lo hay).

A la solicitud anterior, acompañarán:

1.- Una descripción de la marca por triplicado, donde se hará constar en primer lugar el nombre del solicitante, su nacionalidad, su residencia y la ubicación de la fábrica donde se elaboran los productos, escrita a máquina -- con tinta oscura, por un sólo lado del papel, con la separación entre renglones, conocido como espacio doble, dejando un margen izquierdo de cincuenta milímetros aproximadamente, hecha en papel blanco fuerte y sin membrete alguno, las dimensiones del papel serán de 280 mm. por 215 mm. y -- los duplicados se harán al carbón;

2.- Un clisé de la marca, con dimensiones largo y -- ancho, no menor de 30 mm. y con altura usual, en caso de -- que la marca esté constituida por varias partes separadas, se remitirán con clisé por cada una de ellas;

3.- Doce ejemplares de los marbetes, materiales o -- etiquetas de la marca, los cuales concordarán con los elementos constitutivos de la marca, hechos en la descripción, y cuando una marca o parte de ella la constituyan objetos de metal y otras substancias, o vayan a fijarse por medio de -- sellos de plomo, por fuego o por cualquier otro procedimiento, se remitirán doce ejemplares de su representación impresa en papel.

Al final de la descripción o con el epígrafe "Reservas", su marca; pero no podrán hacerse constar elementos -- que no aparezcan en la etiqueta que se exhiban como repro--

ducidos por el clisé, también diversas combinaciones de colores. Los ejemplares de la descripción estarán autorizados con la firma del interesado o su apoderado.

Cuando una marca, vaya a usarse a colores y ésta -- constituya la esencialidad de la marca, deberá mencionarse en la descripción y en las reservas, y en tal caso, se exhibirán, además doce etiquetas de la marca, tal y como se vaya a usar, o si esto no fuera posible, con la representación de los colores.

Pero tan pronto, como se haya puesto en uso la marca, deberán exhibirse las etiquetas a colores, para que obren -- en el expediente del registro.

Solo en los casos, en que se exhiban las etiquetas a colores y a partir de ese momento, se tomarán en consideración para los casos de falsificación, imitación, uso ilegal, como características de la marca.

Para el caso de que el registro, no sea solicitado -- directamente por el titular, el apoderado deberá presentar carta poder, suscrita por el mandante ante dos testigos, -- anotando el domicilio de éstos en caso de que sea persona -- física nacional o extranjera; si el solicitante, es una sociedad o una persona moral, su representante o mandatario, acreditará su personalidad con poder otorgado ante notario público y, en su caso, debidamente legalizado y traducido -- al español por las autoridades diplomáticas o consulares, -- (Artículo 100).

Al calce de la solicitud se harán constar, en forma de lista, los documentos que se envían junto con ella, y -- que serán forzosamente, además de todo lo mencionado anteriormente la autorización para usar las armas, escudos o em

blemas del Estado o Municipio o la autorización de la autoridad competente, para la reproducción o imitación de signos o punzones oficiales de control y garantías, adoptados por un Estado. La autorización de mapas que se usan como marcas, los diplomas para las que se han obtenido medallas o cualquier otra distinción que se menciona o se reproduzca en la marca, siempre y cuando la marca en sí, no reproduzca como elemento principal esto. Finalmente la autorización que el titular de una marca extranjera, conceda a su agente o representante en México, para que éste la registre a su propio nombre. Al calce, también puede expresarse que la marca se solicita en substitución de una marca que ha caducado, en el caso de que la pida el mismo propietario.

Examen Administrativo.- Los derechos establecidos, por la tarifa para el registro de una marca, se deben cubrir en efectivo en la caja de la Dirección de Invenciones y Marcas, en este acto se dota al expediente que contiene la solicitud con un número de orden, que servirá para identificar el asunto y al cual, ha de referirse el interesado en promociones subsecuentes.

Cuando los derechos no se cubren, se tiene por abandonada la solicitud y se tendrá que presentar una nueva, -- con nuevos anexos, si se persiste en la intención de obtener el registro.

Una vez cubiertos los derechos, se procede al llamado "Examen Administrativo", en donde la Oficina establece, si la solicitud, la descripción y reservas, el clisé y las impresiones del mismo coinciden entre sí, además se cerciora, si los documentos y anexos están completos y si, en general se ha cumplido con los requisitos legales y reglamentarios, verificando asimismo, si la marca que se pretende registrar no cae dentro de los prohibidos por la Ley.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Cuando el resultado del examen, fuese en el sentido de que los papeles no estuvieren en regla, se comunicará al interesado, para que los reponga en un plazo determinado, -- con la aclaración de que no se admiten alteraciones, adiciones o modificaciones, que aporten diferencias entre los documentos primeramente presentados y los substitutos. Si transcurre el plazo fijado, para cubrir los requisitos requeridos por la ley y, la reposición para la debida integración de -- los documentos, se tendrá por abandonado el trámite y la fecha legal de presentación se perderá, y se requiere nueva -- promoción en nuevo expediente, si se quiere continuar solicitando la marca.

El Examen de Novedad.- Cuando se ha cumplido debidamente el examen administrativo, se procede al examen de novedad, es decir, a una comparación entre la solicitada y todas las marcas de esa misma clase, que estén vigentes o en trámite ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Los resultados de dicho examen pueden ser diferentes:

- a). Que no se encontró marca anterior;
- b). Que existe otra marca igual o semejante; o
- c). Que la que se pide, tiene semejanza dudosa o indeterminada con una de las ya registradas o en trámite.

En el primero de los casos, se continuará con la tramitación, hasta que se conceda la marca. Si del resultado del examen surge una marca igual o semejante, se dará aviso al promovente, para que manifieste su conformidad en modificarla o sustituirla por otra, el solicitante puede alegar, en su beneficio que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad, o bien puede argumentar que la oficina ha hecho apreciación estricta, y que, en realidad, no existe au--

téntica semejanza, y si tiene razón, se concederá la marca.

Otra circunstancia, se presenta cuando el peticionario consigue que el dueño de la marca semejante anterior, la limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se consiga un nuevo registro para amparar mercancías que, aunque del mismo grupo, sean diversas. Si la Secretaría lo estima conveniente, concederá la marca haciendo las anotaciones corespondientes, lo antes mencionado resulta de la interpretación del artículo 107, de la multicitada ley, en el presente capítulo. (79)

Por último, el interesado puede alegar nulidad o extinción de una marca presentada con anterioridad, que no -- haya sido usada en México.

Otro aspecto importante se considera, cuando se requiere al solicitante para que modifique su marca y éste no lo hiciera en el plazo señalado sin justificación, se tendrá por abandonado su trámite, pero, en caso, de que el interesado sí modifique su marca y esa modificación sea aceptada por la Secretaría, tendrá que remitir nueva solicitud, reservas y nuevos anexos, así como una nueva descripción de la marca, como si se tratara de un nuevo registro, pero sin causarse derechos. Con los nuevos documentos, se practicará nuevo examen administrativo y nuevo examen de novedad. - Si resultan favorables dichos exámenes se procederá al pago de derechos de expedición de la marca, posteriormente, se proporciona un número de registro y se procede a expedir el título que ampara la marca. En dicho título, se hace mención del número de la marca, la fecha legal del registro, - la fecha de expedición del título, la mención cuando así se requiera, de que se trata de prioridad, el país y la fecha de ésta, el nombre del titular de la marca y la ubicación -

(79) Ibid., Artículo 107.

del establecimiento principal del propietario del registro. Comprenderá, además, el original de la descripción y reservas, las reproducciones del clisé o una etiqueta a colores.

Posteriormente, a todo lo que es el trámite, para la obtención del registro de una marca, ésta puede empezarse a usar, pero no podemos decir que a partir de ese momento, ne cesariamente se puede empezar a explotar la marca, puesto que, pudo haberse estado usando, desde antes de que se expiera el registro legal.

Asimismo, el uso de una marca registrada no puede -- hacerse en perjuicio de otros. Hay ciertas limitaciones, - en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público. Por ello, podemos decir que no es absoluto el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca.

6.- Derechos y obligaciones del dueño de la marca.

En el presente punto, nos referiremos a los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia del registro de una marca.

Los derechos que adquiere el titular de una marca, - son en términos generales, y según la ley los siguientes:

1.- El derecho al uso exclusivo de la marca, por el propio titular del registro. (Artículo 88 de la LIM);

2.- El derecho de impedir que una tercera persona, utilice la marca sin consentimiento de su propietario;

3.- Derecho de solicitar la aplicación de sanciones contra los infractores.

4.- Facultad de exigir el pago de daños y perjuicios, en contra de los infractores. (Artículo 230 de la LIM);

5.- El derecho de ceder total o parcialmente, el registro de la marca. (Artículo 141 de la LIM);

6.- Derecho de otorgar licencias o autorizaciones - de uso de la marca. (Artículo 134 de la LIM);

7.- Derecho a demandar la nulidad de un registro de marca, otorgado para proteger una marca idéntica o semejante. (Artículos 147 y 151 de la LIM);

8.- Derecho de solicitar la ampliación o prórroga - del plazo original de cinco años del registro (Artículo 139 de la LIM);

9.- Derecho de percibir regalías, por el permiso o licencia concedida a los terceros.

10.- Asimismo, el derecho a obtener regalías por licencia obligatoria. (Artículo 132 de la LIM).

Dichos derechos que acreditan la titularidad de un - registro, protegen contra posibles usos indebidos por parte de terceros.

Las obligaciones del titular de una marca son:

1.- En primer lugar, existe la obligación de usar - la marca, tal y como fue registrada. (Artículo 115 de la LIM);

2.- La obligación de usar la marca con esa calidad. (Artículo 149 de la LIM);

3.- La obligación de comprobar el uso de la marca, a los tres años posteriores a su registro y de su fecha legal de expedición del registro. (Artículo 117 de la LIM);

4.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

podrá requerir al interesado y éste tendrá la obligación de exhibir la información o documentos que considere necesarios, para cerciorarse de la efectiva explotación de una marca. Entendiéndose según la ley, dicho uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. (Artículo 118 de la LIM);

5.- Una obligación importante, es incluir en los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "mar.reg." o las siglas "M.R.".

6.- Obligación de vincular marcas. Dicha vinculación de marcas, estriba en que, junto con la marca de origen extranjero, se acompaña la marca mexicana para que, en ésta, al transcurrir cierto tiempo, adquiera prestigio en el público, una vez que la marca extranjera acostumbre al público con la denominación respectiva.

7.- Obligación de solicitar la renovación del registro, de lo contrario caducará de pleno derecho. (Artículo 139 de la LIM);

8.- obligación de señalar, en los productos la leyenda "Hecho en México". (Artículo 121 de la LIM);

9.- Obligación, además de señalar la leyenda anterior, los productos de exportación, deberán llevar una contraseña que, al efecto, señale la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (Artículo 121 de la LIM);

10.- La obligación de señalar, la ubicación de la fábrica o lugar de producción. (Artículo 120 de la LIM);

11.- La obligación antes señalada, debe aparecer en los productos, en las etiquetas, en los empaques o envases - en que se contengan, antes de expenderse al público, o sólo en los envases, cuando por la naturaleza de los productos no pudiera insertarse en ellos. (Artículo 122 de la LIM);

12.- Obligación de inscribir actos en tecnología. -- Al otorgarse el permiso para explotar la marca, por licencia o cesión, debe inscribirse ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. (Artículos 141 y 142 - de la LIM);

13.- Obligación de comprobar en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo, en caso de solicitar la renovación. (Artículo 140 de la LIM);

14.- Obligación para los efectos de comprobación de uso y renovación, de dar aviso a la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, todo titular de marcas vinculadas o marcas ligadas.

7.- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones.

Cuando el registro se ha efectuado, cumpliendo con -- cada una de las condiciones descritas por la ley, ésta otorga todas las acciones inherentes al derecho de propiedad sobre la marca. Pero dicho derecho debe ejercitarse, cumpliendo con cada una de las obligaciones, que al efecto establece la misma ley.

El incumplimiento de las obligaciones, por parte del titular de una marca, trae como consecuencia, la aplicación de diversas sanciones, según la omisión de que se trate.

a). El uso de una marca en forma distinta, a como - fue registrada, tendrá como consecuencia, la extinción del registro.

Asimismo, procederá la extinción del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se trans-- forme en denominación genérica, la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios, para los cuales se registró, perdiendo de este modo el medio de identificar el - correlativo producto o servicio a que se aplique. (Artículo 115 de la LIM);

b). Cuando el uso efectivo de una marca, no se de-- muestre a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los tres años siguientes a su re-- gistro, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente. (Artículo 117 de la LIM);

c). La omisión de la leyenda "marca registrada", su abreviatura "mar. reg." o las siglas "M.R.", de productos - nacionales registrados en México, no permitirá el ejercicio de ninguna acción civil o penal contra terceros. (Artículo 119 de la LIM);

d). Cuando no se haga la renovación correspondiente, al registro de la marca, dentro del plazo que la ley señala, caducará de pleno derecho. (Artículo 139 de la LIM);

e). La omisión de la leyenda "Hecho en México", y - la contraseña, que al efecto establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ameritará, sanciones adminis-- trativas, descritas en el artículo 225 de la Ley en estudio. (Artículo 121 de la LIM);

f). Las falsas indicaciones en productos, cuyas marcas esten registradas o no, se considerarán, como tendientes

a inducir al público en error, y ameritarán sanción administrativa. (Artículo 123 de la LIM);

g). El uso de leyendas de marcas, en productos nacionales destinados exclusivamente a la exportación, dentro del territorio nacional, hace acreedor al responsable de sanciones que establece la ley en su título décimo. (Artículo 124 de la LIM);

h). La transmisión de marcas registradas, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, pues de lo contrario, dicha transmisión no surtirá efectos contra terceros. (Artículos 141 y 142 de la LIM);

i). El uso efectivo y continuo del registro de una marca, deberá ser comprobado para su renovación, de lo contrario ésta no procederá. (Artículo 140 de la LIM).

En términos generales, y como conclusión diremos que, el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, para los titulares de las marcas, traerá como consecuencia la nulidad, extinción, cancelación, diversas infracciones administrativas y la aplicación de sanciones de tipo penal y civil.

8.- Duración del Derecho a la Marca.

El registro de una marca, se concede por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha legal de su expedición, misma que será susceptible de prórroga por tiempo indefinido, a través de su renovación que se hará por períodos de cinco años.

Asimismo, para que dicho registro tenga una efectiva

vigencia, se deberá comprobar su uso y explotación tanto -- industrial como comercialmente, dentro de los tres años siguientes a su registro. De lo contrario, se extinguirá de pleno derecho.

Por otro lado, la renovación de la marca, una vez -- cumplido el período de cinco años, se concederá:

a). Si se comprueba el uso efectivo y contínuo de -- la marca registrada, y;

b). La solicitud presentada por el titular de la -- marca, dentro del último semestre de cada plazo (de cinco años), contando con un término de gracia de seis meses, contado a partir del vencimiento de cada plazo. (Artículos 112, 117, 139 y 140 de la LIM).

El artículo 113 de la Ley de Invenciones y Marcas, -- establece que, el registro de una marca solicitada en México, dentro de los seis meses de haber sido puesta en el extranjero, se considerará registrada en la misma fecha, en -- que fué en dicho país. ⁽⁸⁰⁾

Para obtener el mencionado derecho, deberá indicarse en la solicitud presentada en México, la fecha en que fué -- depositada en el extranjero, y comprobar dentro de los tres meses, que dicho registro se solicitó en el extranjero, comprobación que deberá efectuarse, con una copia certificada de la solicitud presentada, en el Estado de que se trate, -- así como el registro en dicho país.

(80) Ibid., Artículo 113.

9. La Caducidad como una de las formas de conclusión del Derecho a la Marca.

La caducidad, como ya lo hemos mencionado en el primer capítulo del presente trabajo, es la pérdida o extinción de un derecho.

Los significados de los términos, caducidad y extinción suelen confundirse y aún usarse como sinónimos. Para los efectos del presente trabajo, existen ciertos aspectos que diferencian a éstos dos términos, lo cual comprobaremos a continuación.

En nuestra Ley de Invenciones y Marcas, la caducidad consiste en el transcurso del plazo original de cinco años de vigencia, que tiene el registro de una marca, sin que se renueve, con la modalidad del término de gracia, que la misma ley le concede. Dicha caducidad opera de pleno derecho, es decir, no se necesita ejercitar acción ni declaración -- alguna. (Artículo 112, 139 de la LIM).

En cambio, en el artículo 115 de la ley referida, se habla de extinción, que al igual que la caducidad, también es una terminación de un derecho, con la modalidad de que dicha terminación, no es automática, sino que, es necesaria su declaración.

En la misma situación, encontramos al artículo 149, que al efecto establece: "Además de los casos establecidos en esta ley, procederá la extinción del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme

en denominación genérica la que corresponda a uno o varios - de los productos o servicios, para los cuales se registró, - de tal modo que en los medios comerciales y en el uso genera- lizado de dicha denominación por el público, la misma haya - pérdido su significación distintiva, como medio de identifi- car el correlativo producto o servicio a que se aplique.

Al efecto, se observará el procedimiento marcado en - el título Octavo de la presente ley, y la denominación de -- que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha, en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente". (81)

Como podemos notar en el anterior precepto, también es necesaria una declaración para que proceda la extinción - del registro de una marca.

A diferencia del Artículo 117 de la Ley, que estable- ce la extinción de pleno derecho del registro de una marca, cuando su titular no demuestra su uso efectivo, dentro de -- los tres años siguientes a su registro.

Por otra parte, el artículo 99 de la propia ley, dis- pone: Que las marcas que hayan caducado por falta de renova- ción, o se hayan extinguido por falta de explotación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, después de un año de haberse producido la caducidad o la extinción. A diferencia del titular de la marca caduca o extinguida, que podrá soli- citarla nuevamente, en cualquier tiempo.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Invenciones y -- Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de agosto de 1988, desprendemos que introduce la modali- dad conocida en el Derecho Procesal como caducidad de la ins- tancia, al indicar en su artículo 6°, que: "La Secretaría -

(81) Ibid., Artículo 149.

tendrá en todo tiempo la facultad de pedir le sean proporcionados, aclarados o complementados los datos, documentos, dibujos o fotografías, así como la información que estime necesaria, para el cumplimiento de los requisitos formales de -- presentación de la solicitud de que se trate.

Para tal efecto, el interesado gozará del plazo, que en cada caso señale la Ley o este Reglamento o, en su defecto, dentro del término improrrogable de tres meses siguientes al requerimiento". (82)

Concluimos, según la Ley de Invenciones y Marcas y lo antes anotado, que la caducidad de un registro marcario, opera debido a la falta de renovación del mismo y cuando el interesado no promueva, en los términos que la ley lo establece, ninguna promoción o manifestación de lo que a su derecho convenga, de igual manera, se tendrá por perdido su derecho.

10.- Requisitos Formales para decretarla.

La caducidad de la marca, se producirá de pleno derecho, cuando no se renueve el registro en el plazo indicado -- por la ley, o bien, cuando en un término de tres años siguientes al registro no se compruebe a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su uso efectivo se -- extinguirá de pleno derecho el registro.

La caducidad o extinción del registro de una marca, -- se producirá independientemente de otras marcas registradas semejantes, aún cuando estén ligadas para efecto de su trans -- misión.

(82) Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; 14a. ed., Editorial Porrúa, México, 1989, -- págs. 86 y 87.

Asimismo, el titular de la marca caduca o extinguida, podrá solicitar nuevamente el registro en cualquier tiempo, reuniendo ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los mismos requisitos que presentó la primera vez.

Cuando una persona distinta al titular de la marca - caduca, desee solicitarla deberá esperar un año a partir de la fecha de caducidad para poder hacerlo. (Artículos 98, 99 y 117 de la LIM).

Concluyendo que, la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, no establecen ninguna formalidad para declarar en caducidad alguna marca. Es decir, la Caducidad de la -- Marca, opera de pleno derecho, cuando el titular no cumple con lo establecido en la ley.

CAPITULO III

CADUCIDAD DE LA PATENTE

1. Concepto.

En primer lugar, en el presente Capítulo, trataremos de definir el término patente.

La Organización de las Naciones Unidas, ha definido a la patente como un privilegio legal, concedido por el gobierno a los inventores, con la finalidad de impedir que -- otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto, o bien, empleen un método o procedimiento patentado.

La Ley de Invenciones y Marcas vigente, establece en su artículo 3º, que: "La persona física que realice una in invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente, que otorga el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de dicha -- Ley". (83)

De lo anterior desprendemos:

Que la patente se puede entender como una invención o novedad técnica, llevada a cabo por una persona física, -- misma que generalmente, es respaldada económicamente por -- una empresa.

Por otra parte, confiere a su titular un derecho ex-

(83) Artículo 3 de la Ley de Invenciones y Marcas, págs. 8 y 9

clusivo de explotación de la invención, provocando con esto, la prohibición a cualquier tercero: de fabricar el producto objeto de la invención, de explotarlo, de utilizarlo, -- venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio, de emplear o poner en práctica los medios o procedimientos de producción de la invención patentada, así como vender dichos medios o procedimientos; ofrecer o entregar a una persona -- no titular de una licencia medios a fin de llevar a la práctica una invención patentada.

Según el artículo 4° de la Ley de Invenciones y Marcas: "Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

También, será patentable, aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos -- del párrafo anterior". (84)

De lo anteriormente descrito, diremos que la invención significa, dar solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, y que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Y no puede ser invención, aquello que ha sido accesible al público, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La ley, nos enumera ciertos aspectos que no pueden -- ser considerados como invenciones, y son los siguientes:

a) Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos;

b) El descubrimiento que consiste, simplemente en --

(84) Artículo 4° de la LIM, pág. 9.

dar a conocer, hacer patente u ostensible, algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

c) Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación.

d) Las creaciones artísticas o literarias.

e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Por otro lado, el artículo 10 de la propia ley, elabora una lista de productos o invenciones que no pueden ser patentables por su propia naturaleza, tales como:

I. Las especies vegetales, las especies animales sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos, para su obtención;

II. Las aleaciones, pero sí lo serán los nuevos procesos para obtenerlas.

III. Los alimentos y bebidas para consumo humano y -- los procesos para obtenerlos o modificarlos.

IV. Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nuclear, exceptuando aquellas, que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional.

En todo caso, la Comisión se limitará a determinar, -- si la invención sometida a su estudio, puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión, no cabe el recurso de

reconsideración administrativa.

V. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas, para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

VI. La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los inventos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

VII. Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

VIII. Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica.

IX. Los procesos genéticos, para obtener especies vegetales, animales o sus variedades.

X. Los productos químicos.

XI.- Los productos químico-farmacéuticos; los medicamentos en general, los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los

fungicidas y los productos con actividad biológica". (85)

2. Justificación del Derecho.

El derecho a la patente se justifica primeramente, en la necesidad de proteger al inventor respecto a su creación, considerando a la sociedad moralmente obligada a reconocer - este derecho de propiedad.

La propiedad exclusiva, que los inventores poseen respecto a su invento es protegida mediante la obtención del título de patente, con el que protegerán por un tiempo determinado, su invento y mediante el cual podrán explotar en forma exclusiva respecto a la colectividad.

El dueño de un invento, tiene derecho a recibir una -- retribución, por parte de la sociedad por sus servicios útiles para con ésta.

Se dice que, mientras más beneficios pueda obtener un inventor, por las creaciones nuevas que él realice, más beneficios tendrá la sociedad, y de esta manera progresará la industria más rápidamente, sin necesidad de grandes presupuestos, puesto que, si los particulares tienen una mejor retribución, éstos buscarán cada vez mejores soluciones a los -- problemas técnicos.

Pero cuando sucede lo contrario, es decir si los inventores tienen una retribución pobre, éstos conservarán en secreto su invento, produciéndose un estancamiento en el progreso industrial, ya que las empresas, muchas veces no quieren gastar grandes sumas de dinero, para la solución de problemas técnicos.

(85) Ibid., Artículo 10, págs. 10 y 11.

Por otra parte, podemos decir que el derecho a la patente se justifica, por la protección que la ley le otorga, en contra de supuestas imitaciones, puesto que garantiza un derecho exclusivo que le proteja, propiciando de esta manera que el inventor no guarde en secreto su invento. Aunque el inventor puede conservar el secreto, muchas veces por las necesidades de la sociedad y los avances de la técnica, otros tienen las mismas ideas y hacen los mismos inventos.

Sin embargo, el avance técnico sería más pronto y eficaz, si los inventores tuvieran una protección gubernamental, más considerable y efectiva, hecho que impediría que se guardaran en secreto los inventos.

3. Solicitud, trámite y obtención de la patente.

Para obtener el título de una patente, no basta con que la invención posea todas las características de novedad y originalidad, y que sea susceptible de explotación industrial, es necesario, además que se cumpla con una serie de requisitos de forma.

En nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas, se regula el procedimiento de obtención del título de patente, -- que va desde la presentación de la solicitud, hasta la concesión o rechazo del título. Procedimiento que pasamos a analizar conforme a la legislación vigente.

Para obtener derecho a la patente, debe presentarse una solicitud escrita en español, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que constará la denominación que se da a la invención y la clase de invención, es decir, se debe dar una definición concisa de la invención, para facilitar su clasificación; nombre y nacionalidad del inventor; nombre del causahabiente, en el caso de que el autor

del invento, haya transmitido sus derechos; nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones; el lugar, la firma y fecha del inventor o en su caso, del apoderado. (Artículo 14 de la LIM y el artículo 17 de su Reglamento).

Al calce, se anotará la lista de los documentos que se remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor: La descripción y reservas del invento, los dibujos y copias de todos éstos documentos, y pueden ser accidentales; el mandato al apoderado, el documento por el cual se hayan concedido los derechos y los clisés de las partes más importantes de los dibujos, si es que se desea enviarlos de antemano.

En el caso de que la patente, sea de las que tienen prioridad, es conveniente mencionar la fecha de la primera solicitud, y la mención de la nación en que fué presentada primeramente.

La solicitud, debe referirse a una sola invención, y en caso de que, a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la solicitud no sea suficientemente clara, ésta podrá pedir que se precisen o aclaren los puntos que se crean convenientes. De no cumplirse con el requerimiento, en un plazo de los meses la solicitud se tendrá por abandonada. Por otro lado, si la solicitud no cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley y su reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado, un plazo de treinta días para que la perfeccione, y de no hacerlo en dicho plazo, se tendrá por no presentada.

Una vez satisfechos los requisitos legales, y presentada la solicitud ante la Oficina de Partes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y cubiertos los derechos que señala la tarifa correspondiente, la Oficina de Patentes, hará un examen administrativo, analizando si la soli

cidad, la descripción, las reservas, los dibujos y los documentos conexos satisfacen todos los requisitos señalados -- por la ley en cuanto a la forma, número de copias, timbres en los poderes o en las copias certificadas, examinándose -- principalmente, si la invención ha sido presentada en forma clara. Posteriormente se hará un Examen de Novedad de la -- invención, debiendo ser solicitado en un plazo de noventa -- días siguientes, al cumplimiento de un año de haberse presentado la solicitud.

De no solicitar dicho examen en el plazo indicado, -- la solicitud se tendrá por abandonada. Si del Examen de -- Novedad, resulta que se invade total o parcialmente derechos adquiridos, por tercero o bien, que la invención carece de novedad, se notificará al interesado para que, en un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga. De -- no hacerlo, la solicitud se tendrá por abandonada.

Igual plazo se concede, cuando a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la invención es novedosa, pero no se satisfacen algunos de los requisitos señalados por la ley.

En caso de que se niegue la patente de invención, -- por la autoridad competente, se notificará por escrito, expresando los motivos y fundamentos legales de tal decisión.

El artículo 30 de la Ley de Invenciones y Marcas, es tablece que, contra la resolución anterior, procede el recurso de reconsideración administrativa, siempre que se interponga por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución.

Cuando proceda la expedición del título de la paten-

te, se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y cubra los derechos por la expedición del título. De no hacerlo se tendrá por abandonado el trámite. (Artículo 31 de la LIM).

Los títulos de patentes, serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, indicando además, el número y clase de patente, nombre de la patente, nombre de la persona o personas a quien se concede, nombre del inventor o inventores, plazo de la vigencia, denominación, fecha legal de la patente, la de prioridad, en su caso, y la de expedición del título. (Artículo 33 de la LIM).

La ley expresa, que no podrán comprenderse en una sola patente, invenciones distintas, entendiéndose como tales, aquellas que sean susceptibles de explotación por separado, es decir, independientemente de la máquina, dispositivo o aparato del cual se trata de hacerles formar parte. (Artículo 22 de la LIM).

El artículo 23 de la ley establece, que una máquina y su producto deben ser objeto de patentes diferentes.

Un procedimiento y las máquinas o aparatos, que con aquél se usen, será objeto de patentes independientes, salvo el caso de que tales máquinas o aparatos, sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles de aplicación general. (Artículo 24 de la LIM).

Cuando un producto resulta como consecuencia necesaria del procedimiento, bastará una sola patente, pero cuando el producto necesita dos o más procedimientos para su obtención, se necesitan dos o más patentes. Asimismo, un -

dibujo o un modelo industrial y el procedimiento, máquina o aparato para obtenerlos, serán objeto de registros y patentes independientes. (conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley en estudio).

4. Derechos y Obligaciones del dueño de la Patente.

El jurista Agustín Ramella, en su obra Tratado de Derecho Industrial, nos dice: "La existencia del derecho de invención, aún antes de la petición o concesión del título de patente, se pone de manifiesto por la facultad concedida al inventor despojado de su invento, para obrar contra el usurpador y por la protección asegurada a la posesión anterior y personal de la invención".⁽⁸⁶⁾

El artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles, para el D.F. protege al poseedor de un bien, presumiéndolo como propietario de una cosa objeto de protección hasta no demostrar lo contrario en un juicio.

De lo anterior se entiende que el derecho preexiste aún sin título, pues, dicho reconocimiento hecho por el Estado, únicamente otorga el derecho exclusivo de explotación del invento.- Así el conocimiento técnico secreto es objeto de la tutela jurídica, al considerarse la posibilidad de defenderse de determinados ataques contra la situación de -- hecho existente, aunque no se le atribuye el derecho de propiedad.

Diremos, pues, que no surge el derecho de privilegio, hasta en tanto, no se solicite y otorge la concesión en la forma indicada y por la autoridad correspondiente.

(86) Ramella Agustín, Ob. Cit., pag. 56 y 57.

"El inventor no esta obligado a pedir que se le conceda la patente que le permita explotar su invento en exclusiva. Téngase en cuenta que tal petición lleva consigo la comunicación del invento a la sociedad e implica, por tanto, - su enajenación a favor de la comunidad, en cuanto transcurra el plazo legal de la patente, momento a partir del cual puede ser libremente explotada por todos, es por ello que el inventor se reserva el hallazgo para sí mismo, aunque con -- ello asume el riesgo de que su invención se divulgue, si no resultan adecuadas las medidas adoptadas por él mismo o por sus derecho-habientes, para mantenerla secreta". (87)

En cambio el maestro Barrera Graf, opina lo contrario de los anteriores autores y nos dice que: "La invención como objeto de carácter industrial que es, atribuye a su autor el derecho de explotación exclusiva..., este derecho de explotación puede derivar de una patente o en el derecho de fabricación que conserva el autor en virtud del secreto de fábrica. En el primer caso, el derecho de explotación exclusiva es absoluto; en el segundo, es relativo, puesto que está condicionado al mantenimiento del secreto; este mismo derecho de explotación puede mantenerse indefinidamente.

"El derecho de explotación, derivado de una patente - es esencialmente temporal, puesto que su vigencia es de catorce años, mientras que el derecho de explotación de un secreto de fábrica no es esencialmente temporal, porque, el secreto puede mantenerse indefinidamente, siendo también indefinido el derecho de explotación". (88)

O bien, puede desaparecer dicho secreto, porque los -

(87) Baylos Corroza, Hermenegildo.- Tratado de Derecho -- Industrial, Editorial, Civitas, S.A., Madrid, 1978, - pág. 723.

(88) Barrera Graf, Jorge.- Ob., Cit., pág. 356.

cuidados para mantenerlo oculto no fueron suficientes y adecuados, cuando haya perdido el carácter de novedad por consecuencia de indiscreciones de quien ilegalmente arrancó el secreto o lo conoció, por cualquier otro motivo.

Por lo anterior, podemos deducir que del secreto de una invención surge:

1.- El derecho de explotación, mientras se mantenga en secreto.

2.- El derecho de disponer del invento libremente, pudiendo transmitirlo a otros a título gratuito u oneroso, conservando el inventor un carácter individual mientras permanezca el secreto, pudiendo adquirir un carácter patrimonial, por causas objetivas cayendo en el dominio público, o por causas subjetivas, es decir por voluntad del inventor - que renuncia a la propia esfera secreta mediante la petición del privilegio o transferencia del invento.

El artículo 3° de la Ley de Invenciones y Marcas, establece un derecho fundamental, que estriba en la obtención de la patente con la cual se adquiere un derecho exclusivo de explotación.

Por otra parte, el inventor que no ha obtenido patente, carece del derecho exclusivo para explotarla, es decir, es propietario de la invención, pero no tiene un derecho de oposición erga omnes. El inventor, sin patente ostenta una especie de titularidad material, insuficiente por si misma, para el ejercicio del derecho exclusivo, del mismo modo que el propietario de una cosa que no tiene la posesión de ella, se ve impedido de disfrutarla, sin que para eso deje de ser dueño. Ese inventor, al solicitar y obtener una patente pa-

ra su invención, lo que habría ganado es la posibilidad de -- hacer efectivo su derecho y disfrutarlo". (89)

Concluyendo, quien ha concebido y materializado un in -- v^o, tiene el derecho de propiedad sobre él y sobre los -- frutos que este produzca independientemente de tener o no un título de patente.

Otro derecho que tiene el inventor, es el de ser men- -- cionado en la patente u oponerse a dicha mención. (Artículo 12 de la LIM). Por su parte el jurista Barrera Graf, nos di -- ce que: "EL primer derecho que concede la invención a su -- autor es el llamado derecho de paternidad o derecho moral, -- que consiste en que el nombre del autor se manifieste en la invención y que tenga él la prerrogativa de ostentarse como único autor de su invento.

Es este un derecho personalísimo, y por tanto, in- -- transferible, al contrario de los derechos de contenido eco- -- nómico, que también derivan de la invención y es, además un derecho absoluto y eterno que puede hacerse valer en cual- -- quier tiempo y erga omnes". (90)

Mario Rotondi, citado por Antonio Chávez, en su obra "Protección de los Derechos del Inventor", nos dice: "La -- protección de la invención industrial es parte de la teoría de la protección de la obra intelectual y del espíritu, confundiéndose frecuentemente la naturaleza de las instituciones, es decir, que se puede tratar de derechos de autor, sobre obras de ca- -- rácter intelectual, artístico y literario, figurativo, musi-

(89) Díaz Velázco, "Comentarios al Vigente Estatuto sobre -- Propiedad Industrial".- Revista de la Propiedad Indus- -- trial, No. 6, Madrid, España, Junio 1953, págs. 473 y 474.

(90) Barrera Graf, Jorge.- Ob. Cit., pág. 354.

tinto del procedimiento ideado por el inventor original, -- también existirá nueva invención y nueva patente.

Cuando a consecuencia de un nuevo procedimiento, se - obtiene un nuevo producto, se trata de dos invenciones y de las cuales se tendrá un derecho exclusivo, respecto al me-- dio y al producto y en consecuencia, el titular de la paten-- te tendrá el monopolio absoluto del producto y el método o procedimiento para su fabricación.

"Ahora bien, la patente que se solicite de un nuevo - método, en cuya virtud se obtenga un producto industrial, - también nuevo, cubre a este, aunque no se solicite". (92)

"Según el Profesor Ramella, el titular de una patente, extiende sus derechos de ejercicio, precisando el contenido y alcance del invento, mediante los siguientes principios:

a) El criterio fundamental, debe deducirse del certificado y de los documentos presentados para conseguirlo, es decir a la instancia, la descripción y la fórmula de la reivindicación, cuando esté admitida.

b) La esencia del invento se deduce del planteamiento del problema y de su desenvolvimiento.

De donde resulta, que el derecho del privilegio no se extiende, en cuanto no corresponda al concepto constitutivo del invento". (93)

También diremos que la ley establece ciertas excepciones en su artículo 39, a los derechos que confiere el titular de patente, estableciendo lo siguiente:

(92) Barrera Graf, Jorge, Ob. Cit., pág. 358.

(93) Ramella, Agustín, Ob. Cit., pág. 188.

"Los derechos que confiere el título de patente no -- producirán efecto alguno:

- Contra terceros que, con fines de estudio, investigación científica o tecnológica, experimentales o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o -- substancialmente igual al patentado.

- Contra cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente en el - país, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, fabrique el producto o utilice el procedimiento, objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos necesarios -- para llevar a cabo tal fabricación o uso.

- Contra el empleo, a bordo de navíos de otros paí - ses, de los medios que sean objeto de patentes en el caso - de navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorios, - - cuando diversos navíos penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente - para las necesidades del navío.

- Contra el empleo, de los medios que sean objeto de la patente, en la construcción o funcionamiento de los - aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporalmente en el país." (94)

El derecho de transferir el título de patente, es otro aspecto del inventor, por lo que podemos decir que el inven - tor puede ceder a otro su derecho patrimonial con todos sus efectos civiles, sin otra limitación que la de ajustarse al principio de publicidad (en la Dirección General de Inven -

ciones y Marcas, y Desarrollo Tecnológico y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Artículo 46 de la - LIM), para garantía de terceros, que han de conocer en todo momento, cual es el sujeto al que corresponda la exclusiva.

Al efecto el artículo 46 de la Ley dispone:

"Los derechos que transfiera una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común...". (95)

En cuanto al derecho de prioridad; lo encontramos contemplado en el Convenio de la Unión de París, en su artículo 4° que dispone:

"A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la - - Unión. .

C.-1) Los plazos mencionados anteriormente serán de doce meses para las patentes de invención, y ...

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas, establece el de--

(95) Ibid., artículo 46.

recho de prioridad en su artículo 36, que a la letra dice: "Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinan los tratados internacionales de los que sea parte o, en su defecto, dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

para conceder este derecho de prioridad, deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente, se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

II.- Que la solicitud presentada en México, no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se derivan de la presentada en el extranjero. Si se pretendieren mayores derechos que, los que se deriven de la solicitud -- presentada en el extranjero, la prioridad deberá ser sólo - parcial y referida a esta solicitud. Respecto de la materia agregada, se podrá solicitar un nuevo derecho de prioridad.

III.- Que dentro de los noventa días siguientes al - de presentación de la solicitud, se llenen los requisitos - que señalen los tratados internacionales, de los que México sea parte, esta ley y su reglamento.

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen." (96)

En conclusión, el inventor que ha solicitado una patente, en uno de los países de la Unión, dispone de un plazo - de doce meses para hacerlo en los demás, considerandose co-

(96) Ibid., artículo 36.

mo solicitante prioritario, frente a todos los posibles solicitantes anteriores en el país, pero posteriormente a su solicitud extranjera, considerándosele como nueva la invención.

En cuanto a las obligaciones del inventor, a continuación haremos mención de ellas, y así diremos que:

El inventor tiene la obligación de explotar su invento, no debiendo permanecer el titular de la novedad infructuoso, impidiendo el desarrollo de la industria y el conocimiento al público y que es en general un beneficio colectivo.

El derecho de explotar real y efectivamente un invento, no necesariamente corresponde al inventor, puesto que, puede hacerlo también su causahabiente, concluyendo que, el verdadero derecho del inventor es impedir que los demás usen o exploten, sin su consentimiento dicha invención.

Para el nacimiento del derecho, es necesario que la invención sea legalmente solicitada y comunicada a la sociedad mediante su efectiva explotación.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 41 impone dicha obligación al señalar:

"El otorgamiento de la patente, implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

La explotación deberá iniciarse, dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente". (97)

(97) Ibid., Artículo 41.

En México, una de las condiciones para el otorgamiento de una patente, es la obligación de explotarla.

La propia ley en su artículo 43 establece: "Para los efectos de esta ley, es explotación, la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

Para comprobar la explotación de las patentes, se deberán presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las pruebas o demás elementos que se consideren necesarios de acuerdo a la frecuencia o naturaleza de la explotación de la investigación de que se trate. La autoridad administrativa competente, efectuará inspecciones en los casos de que lo juzgue conveniente.

La importación del producto amparado por una patente o del producto fabricado con el procedimiento patentado, no se considerará explotación". (98)

El pago de anualidades, es otra obligación que debe cumplir el titular de una patente, partiendo de la base de que si el Estado, concede una patente y defiende a su titular debe haber una respuesta, por parte de los beneficiados, de ahí que la prestación es correlativa, y dicha respuesta es el pago periódico de anualidades, mientras dure la concesión. Dicho pago establecido por la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de --

(98) Ibid., Artículo 43.

diciembre de 1981, es condición y requisitos necesarios para la existencia de la patente.

Al efecto el artículo 31, de la ley establece: "Cuando proceda la expedición de la patente, se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y CUBRA -- LOS DERECHOS por expedición del título. Sino lo hace dentro de dicho término, se tendrá por abandonado el trámite".⁽⁹⁹⁾

Notamos del anterior concepto, que la consecuencia del incumplimiento del pago de derechos acarrea la improcedencia del trámite, asimismo, el incumplimiento de las anualidades que deberán ser cada año durante su vigencia, a partir de la fecha legal de ésta, producirá la caducidad del título. De esta manera el artículo 54 del Reglamento de la LIM, dispone: "La vigencia de las patentes y de los certificados de invención, será de catorce años improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades que establece la Ley Federal de Derechos o, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, traerá como -- consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de invención sin necesidad de declaración expresa, pero se ordenará la publicación de la caducidad en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

El titular de la patente o del certificado de invencion, o en su caso, el licenciatario o cualquiera de ellos -- si son varios, tendrá derecho a solicitar la rehabilitación

(99) Ibid., Artículo 31.

de la patente o certificado de invención caducos, siempre - que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de gracia para el pago de la anualidad y se demuestre que está explotando la patente o el certificado de invención". (100)

El Profesor Davil Rangel Medina, en su revista "Las Patentes de Invención y el Pago de sus Anualidades", establece que: "... el pago de la anualidad es exigible desde que ésta empieza a transcurrir, y lo normal es que los interresados cubran los derechos respectivos durante el año a -- que se refiere el transcurso de la anualidad de que se trate, transcurso que debe repetirse, tiene el límite de su iniciación y el límite de su vencimiento". (101)

Otra obligación del titular de una patente es la de indicar la calidad de los productos, ya sea, indicando el - número de patente, las leyendas "Patente en trámite" o "Pa-
tente pendiente" o bien sus abreviaturas.

Dicha obligación la encontramos contemplada en el -- artículo 49 de la Ley estableciendo: "Los productos ampara-
dos por una patente, deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentados y el número de la patente, si los objetos no se prestaren a ello, dichos datos deberán aparecer en los envases de los productos.

Cuando se trate de productos que impliquen la explotación de una invención, objeto de la solicitud en trámite o pendiente, el solicitante tendrá el derecho de ejercitar

(100) Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

(101) Rangel Medina, David.- "Las Patentes de Invención y el Pago de sus Anualidades", Revista El Foro, No. - 40, enero-marzo de 1963, México, págs. 65 y siguientes.

las acciones a que se refiere el párrafo anterior, una vez que se haya concedido la patente respectiva, siempre y cuando haya empleado las leyendas "Patente en trámite" o "Patente pendiente" o sus abreviaturas". (102)

La omisión de la anterior obligación, es considerada una "Infracción Administrativa", para la cual se establece una sanción. Dicha consideración es corroborada con el artículo 210, fracción XII de la ley en estudio.

Existe el derecho de concesión de licencias que corresponde al titular de la patente; a aquel que haya adquirido el derecho absoluto sobre ella; o al que disfruta de una licencia exclusiva, es decir, cuando el titular de la patente renuncia al derecho de conceder otras licencias, -- así como el que puede fabricar con exclusión de los demás o de poder conferir a su vez licencias o perseguir judicialmente a los falsificadores en nombre propio.

El inventor sin título puede conceder licencias permaneciendo como secreto de fábrica.

Una licencia de concesión puede indicar: La forma, lugares y tiempo de ejercicio, la calidad y cantidad de producción. Al efecto el artículo 44 de la ley establece: -- "El titular de la patente podrá conceder licencia para su explotación, mediante convenio celebrado legalmente". (103)

Asimismo, dichas licencias deberán ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, misma que publicará los convenios con la finalidad de proteger derechos de terceros.

(102) Artículo 49, de la Ley de Invenciones y Marcas, págs. 21 y 22.

(103) Ibid., Artículo 44.

En conclusión el derecho exclusivo del dueño de la patente, se ve limitado con la concesión de licencias. Con esto no hay atraso o estancamiento en el progreso industrial, cuando el titular de la patente no la explota, ya que, hay opción de que un tercero lo haga, a través de la licencia.

La licencia obligatoria de explotación es una forma de castigar la falta de explotación del invento por parte de su titular, pudiendo solicitarla cualquier persona dentro del año siguiente a los tres primeros de haberse concedido el título de patente.

El artículo 50 de la ley, nos expresa respecto a las licencias obligatorias que: "Vencido el plazo a que se refiere el artículo 41, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotar una patente...". De esta manera se dice que si el titular de la patente no la explota, en un plazo de tres años contados desde la fecha de su expedición, podrá explotarla otro en su lugar, de igual manera se solicitará licencia obligatoria cuando la explotación se efectúe en el extranjero; cuando la explotación se suspenda por más de seis meses consecutivos; cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional; cuando una persona se interese en explotar una patente para cubrir exportaciones en mercados no cubiertos.

Uno de los requisitos para que se otorgue una licencia obligatoria, es que el solicitante deberá presentar un programa técnico de fabricación y demostrar tener capacidad económica suficiente para desarrollar dicho programa y de esta manera mejorar o igualar a los programas presentados anteriormente.

A juicio de la Dirección General de Transferencia de

Tecnología y de la Dirección General de Invenciones y Marcas se concederá la licencia, fijándose la duración de ésta, el campo de aplicación, el monto de las regalías que corresponderán al titular.

La misma ley establece que, cuando el que solicite la licencia no explota la invención en el plazo de dos años contados a partir de haberla obtenido o la suspende por más de seis meses, se revocará la licencia, además de demostrar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su debida explotación dentro de los dos meses siguientes a su obtención.

En conclusión el artículo 58 de la ley nos dice: -- Que el titular de una licencia contractual, obligatoria o de utilidad pública, podrá obtener información necesaria para llevar a cabo una debida explotación del invento, sin que constituya causa de revocación o terminación de la licencia.

5. Duración y Vigencia de la Patente.

El derecho derivado de una patente para su explotación es relativamente temporal, puesto que su vigencia se extiende hasta catorce años improrrogables, siempre y cuando se encuentre registrada, pues de lo contrario, es decir, si la explotación se mantiene en secreto de fábrica su duración podrá ser interminable o por tiempo indefinido.

Así nuestra presente Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 40 dispone: "El plazo de vigencia de las patentes será de catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud". (104)

(104) Ibid., Artículo 40.

6. Modos de Concluir el Derecho de la Patente.

Existen en la ley vigente diferentes modos de terminar con el derecho a la patente como son: La Nulidad y La Caducidad.

Al respecto en primer lugar, la nulidad de la patente se produce de acuerdo al artículo 59 de la LIM: "Cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta ley. Por tanto, serán nulas en los siguientes casos:

I.- Si la invención no es patentables de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

II.- Cuando la invención que amparen no tenga novedad o aplicación industrial.

III.- Cuando amparan dos o más invenciones que deban ser de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

IV.- Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley.

V.- Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud". (105)

El derecho a la patente subsiste hasta en tanto no se haga la declaración de nulidad, en cuyo caso operará de pleno derecho y al efecto el artículo 61 de la ley establece que la declaración de nulidad de una patente, en los casos que proceda, se hará por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación.

(105) Ibid., Artículo 59.

Los efectos de nulidad producen en el titular de la patente, una pérdida total de los derechos exclusivos que ve nía gozando retrotrayéndose a la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Por otra parte, la acción de nulidad no prescribe, -- por lo que el Estado y los particulares pueden iniciar una nulidad en cuanto se tenga conocimiento pleno de su existencia.

La caducidad es otra forma de concluir el derecho a la patente, pero a diferencia de la nulidad, la caducidad -- presupone un derecho ya existente que se extingue por el -- transcurso del plazo para el que fué otorgado, o bien se pue de originar por otros hechos que mencionaremos en un tema -- posterior.

7. Caducidad de la patente y causas que la provocan.

La caducidad como ya mencionamos, es la pérdida de un derecho ya existente, se puede presentar en las patentes como la extinción del derecho exclusivo, ya sea por:

a) El proceso normal de terminación de su vida legal, constituyendo un modo normal de extinción que obedece a la temporalidad de la patente;

b) La falta de pago de las anualidades, esto es, -- que además de pagar la expedición del título de patente, como ya se dijo anteriormente, es necesario el pago de las -- anualidades para que el derecho exclusivo de explotación sub sistá, o bien;

c) Por la falta de explotación de la patente, dentro del término de tres años contados a partir de la fecha de expedición entendiéndose dicha explotación como la utili-

zación de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado, en forma permanente, no entendiéndose como explotación la importación de productos patentados. Existe dentro de esta causa de caducidad la que se origina por la no explotación en un término de dos años contados a partir de la expedición de una licencia obligatoria, por quien la obtiene. (Artículos 40, 41, 43, 48 y 54 de la LIM; y el artículo 63 de la Ley Federal de Derechos).

8. Aspecto procesal y formalidades para decretarla.

En primer lugar la patente caduca de pleno derecho y cae bajo el dominio público al fenecer el término de catorce años, término que concede la ley para explotar un invento, siempre y cuando se cumpla con todos y cada uno de los requisitos, que para la explotación establece la misma. Al respecto, el artículo 40 de la Ley de Invenciones y Marcas, nos indica el término de duración de una patente. "El plazo de vigencia de las patentes será de catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud.

Asimismo, el artículo 62 de la misma ley nos dice: - "Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público, al vencimiento del -- plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta ley".

Por lo que se refiere a este último artículo, los demás casos establecidos por la ley, son: La falta de explotación de la patente dentro del plazo de tres años contados a partir de su expedición, pues de lo contrario, el derecho -- que se tiene sobre el título caduca de pleno derecho, según el mismo artículo 62 de la ley. De igual manera caducará la

patente en un término de dos años contados a partir de la - fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria, - sino se comprueba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la explotación de dicha patente.

Otra causa de caducidad que cae de pleno derecho bajo el dominio público, es la falta de pago de anualidades establecidas por la ley, considerando anualidad cada uno de los años de vigencia de la patente, para que de esta manera se mantenga la vigencia de dicho título.

De lo anterior, podemos concluir, que ni la Ley de - Inventiones y Marcas, ni su Reglamento, establecen un procedimiento especial para declarar la caducidad de una patente, cuando se presenta en cualquiera de los casos mencionados - anteriormente.

Por lo que la caducidad de la patente, opera de pleno derecho, sin necesidad de formalidad alguna.

C O N C L U S I O N E S

1.- Por lo que toca a la caducidad, ésta se manifiesta como una sanción en todos los casos en que se presenta, sanción que se va a imponer a quienes no cumplan de una manera consciente y determinante los actos positivos en un plazo determinado por la ley. Es decir, la caducidad se da después de un período de inactividad procesal prolongado, en el que el Estado entienda que debe liberar a sus órganos de la necesidad de pronunciarse sobre las demandas y de todas las obligaciones derivadas de una relación procesal.

2.- La caducidad es una institución extintiva del proceso pero no de la acción deducida, tomándose a la palabra acción como derecho sustantivo, por lo que puede iniciarse un nuevo juicio.

Por lo tanto si el Derecho Sustantivo no resulta afectado, desde luego que la institución no sirve para suprimir procesos sino por el contrario para proliferarlos, puesto que puede iniciarse un nuevo juicio, y así en lugar de uno habrá dos o más procesos sobre el mismo problema.

3.- En general la caducidad es una institución extintiva del proceso que deja vivos los derechos sustantivos hechos valer, para poder reiniciar un nuevo juicio.

4.- La justificación y fundamento social de dicha institución es proteger el orden público pero con una fuerza más imponente y más rápida que la prescripción, es también, una ayuda para evitar estancamientos, insertidumbres e inseguridades en la vida económica y sus relaciones obligacionales, así como en las reglamentaciones de Derecho Familiar y Administrativos con sus respectivos procedimientos.

5.- En cuanto a las marcas, existen dos tipos, las de productos y las de servicios, entendiéndose como marca a los signos o denominaciones que distinguen a un servicio o producto de otro.

6.- El derecho que otorgan las marcas es el uso exclusivo de una denominación o signo para ciertos productos o servicios.

En si las marcas no son conocimientos técnicos, ya que solo son denominaciones o signos que nos distinguen - productos o servicios.

7.- Una marca tiene elementos suficientes para ser protegida tanto en el Derecho de propiedad como en las Leyes Nacionales y Tratados Internacionales.

La esencia de una marca estriba en la distinción de mercancías, distingue servicios e identifica al producto de su procedencia; pero su esencia principal radica en esta naturaleza distintiva, es decir la marca debe especializar, individualizar y singularizar a los productos y servicios.

8.- En el uso de la marca se manifiesta la intención de distinguir en forma exclusiva a un determinado producto o servicio, es decir el ejercicio del Derecho que se tiene sobre la marca, independientemente de que por causas ajenas al titular o usuario un tercero con buena o mala fe, también utilice la misma marca simultáneamente.

9.- Quien usa o piensa utilizar una marca, lo hace con la intención de que distinga en forma exclusiva a un determinado producto o servicio.

10.- El uso de una marca debe de ir aparejado con el registro de la misma, ya que el mero uso sin el registro concede una protección jurídica parcial e incompleta, y el registro en cambio, otorga plenitud del derecho con una tutela mayor a favor del propietario.

11.- Cuando se utiliza una marca con o sin registro se presenta una relación o estado de hecho que permite ejercer un poder físico exclusivo con respecto al derecho sobre la marca, que se manifiesta públicamente cuando ésta se materializa.

12.- La caducidad de una marca, se produce y opera de pleno derecho cuando no se renueva el registro en el plazo que la ley establece esto es, cada cinco años, y cuando no se comprueba el uso efectivo de la marca en el término de tres años siguientes a su registro.

13.- En general una patente es una invención o novedad técnica que cualquier persona-física puede realizar. Y que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación.

Se dice que mientras más beneficios pueda obtener un inventor por las creaciones nuevas que el realice más beneficios tendrá la sociedad y de esta manera progresará la industria mas rápidamente sin necesidad de grandes presupuestos, puesto que, si los particulares tienen una mejor retribución, éstos buscarán cada vez mejores soluciones a los problemas técnicos.

14.- Pero cuando sucede lo contrario, es decir si los inventores tienen una retribución pobre, estos conservaran en secreto su invento produciéndose un estancamiento en el progreso industrial.

15.- Se dice que quien ha concebido y materializado un invento tiene el derecho de propiedad sobre él y sobre los frutos que este produzca independientemente de tener o no un título de patente.

16.- La vigencia del derecho que se tiene sobre una - patente es de 14 años improrrogables, siempre y cuando se cumpla con el pago de las anualidades, y con una debida explotación del producto o Procedimientos __ Patentados. Pues de no ser así, el Derecho exclusivo que se tiene sobre una - patente caducará __ y caeran los inventos bajo el dominio pú blico.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- Alcalá Zamora y Castillo, Niceto. Clinica Procesal, Editorial Porrúa, S.A., México 1963.
- 2.- Alcalá Zamora y Castillo Niceto, y Ricardo Lavena. Derecho Procesal Penal. Tomo III.
- 3.- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantii. Editorial Porrúa, México 1957. Capítulo X, apartado 209.
- 4.- Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, S.A., Madrid España. 1978.
- 5.- Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, Editorial Colección Textos Jurídicos Universitarios: México 1980
- 6.- Bonecasse, Julián. Elementos de Derecho Civil, Volumen XIV. Editorial Española, Puebla, 1945.
- 7.- De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, 3a., ed. - Editorial Porrúa, S.A., México 1973.
- 8.- Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Abril. Vol. I. Sao Paulo, Brazil, 1972.
- 9.- Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo II, Unica edición, Buenos Aires, Argentina.
- 10.- Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Nueva ed., Editorial Editora e Impresora Norbaja California, México 1974.

- 11.- García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa. México 1982.
- 12.- Gutierrez y Gonzalez, Ernesto. Derecho de las Obligaciones, Editorial Cajisa., Puebla 1961.
- 13.- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A., México 1985.
- 14.- Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil, Editorial Colección Textos Jurídicos Universitarios. México 1980.
- 15.- Pallares, Eduardo. Apuntes de Derecho Procesal Civil México 1960.
- 16.- Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, México. 1960.
- 17.- Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil, 1a., ed. Editorial Porrúa, México 1961.
- 18.- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, 1a. ed., Editorial Libros de México, S.A., ----- México 1960.
- 19.- Rangel Ortíz, Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la Marca. Tesis Profesional, México. 1984.
- 20.- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 19a., ed., Editorial Espasa Calpe, Tomo I., Madrid 1970.
- 21.- Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, México 1952. Segunda Edición, tomo II.

- 22.- Sepúlveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México 1955.

R E V I S T A S.

- 1.- Chávez, Antonio. "Protección de los Derechos del Inventor" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Nums. 31 - 32. México 1978.
- 2.- Díaz, Velasco. "Comentarios al Vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial". Revista de la Propiedad Industrial. No. 6 Madrid, Junio 1953.
- 3.- Ramela, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial" Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid, 1913. Tomo II, Num. 419.
- 4.- Rangel Medina, David. "Las Patentes de Invención y el Pago de sus Anualidades". Revista del Foro No.40, Enero - Marzo, México 1963.

L E G I S L A C I O N.

- 1.- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicado el 10. de Septiembre de 1932. 49a. ed., Editorial Porrúa, México 1981.
- 2.- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 34a. ed., Editorial Porrúa, México 1988.
- 3.- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 33a. ed., Porrúa, México 1984.

- 4.- Código Federal de Procedimientos Civiles 47a. ed., Porrúa, México 1986.
- 5.- Código Fiscal de la Federación SHCP. México 1989.
- 6.- Compilación Jurídica de la Secretaría de Asentamientos Humanos Y Obras Públicas. Derechos Reservados. Tomo I. México 1981.
- 7.- Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras, 14a. - ed., Editorial Porrúa, México 1989.
- 8.- Ley de Vías Generales de Comunicación. 18a. ed., Editorial Porrúa, S.A., México 1988.
- 9.- Ley Federal del Trabajo 51a. ed., Porrúa, México 1984.
- 10.- Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, México 1988.
- 11.- Nueva Legislación de Amparo Reformada. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. 47a. ed., Porrúa, México 1986.
- 12.- Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, México 1988.
- 13.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 14a. ed, Porrúa, México 1989.
- 14.- Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, México 1988.