

00781
10
2ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MODOS DE TERMINACION DE UN
REGISTRO MARCARIO

FALLA DE ORIGEN

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DERECHO

P R E S E N T A :

GABINO ^{Eduardo} CASTREJON GARCIA

MEXICO, D. F.

1995



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.

A MI ESPOSA IRENE:

Con todo mi amor y respeto, ya que éste trabajo ha sido el fruto de tu apoyo moral y profesional que siempre me has brindado.

A MIS HIJOS:

Esperando que éste trabajo les sirva como ejemplo en su vida personal y profesional.

A MIS PADRES:

GABINO (+) y MARIA LUISA: ya que gracias a sus esfuerzos y desvelos pude culminar con mi proceso de preparación profesional que siempre anhelaron.

A MIS HERMANOS:

JULIO ALFONSO Y MARIA DEL ROCIO: quienes con sus consejos, apoyo y estímulos en todo momento, y aún en el lapso más difícil de mi vida, me alentaron a la culminación de éste esfuerzo profesional.

A MI TIA ELVIRA (+):

En donde quiera que estés te dedico en forma especial éste trabajo, esperando haber cumplido cabalmente con mi compromiso de sobrino e hijo.

AL SR. LIC. DON ABEL VICENCIO TOVAR (+):

Con respeto y admiración personal, esperando haber satisfecho el voto de confianza que me otorgó.

Con especial agradecimiento al DR. DAVID RANGEL MEDINA ya que sin su ayuda, apoyo y directriz profesional, no hubiera sido posible la culminación de éste trabajo.

MODOS DE TERMINACION DE UN REGISTRO MARCARIO

Pág.

PROLOGO.....	1
CAPITULO I.- LA MARCA EN PARTICULAR.....	8
1.1 Concepto.....	9
1.2 Naturaleza Jurídica.....	21
1.3 Fuentes del Derecho a la Marca.....	67
1.3.1 Fuentes Formales.....	67
1.4. El Registro como Fuente.....	76
1.4.1 Marca Registrable.....	77
1.4.2 Marca No Registrable.....	78
1.4.3 Disposiciones Reglamentarias.....	84
1.4.4 Obligaciones del titular de la Marca Registrada.....	93
CAPITULO II.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.....	96
2.1. Concepto.....	96
2.2. Disposiciones Legales en la Ley vigente.....	100
2.3. Concordancias con la de 1976 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	105
2.4. Precedentes Judiciales.....	109
2.5. Precedentes Administrativos.....	113

CAPITULO III.- LA EXTINCION.....123

- 3.1. Concepto Genérico de Extinción en el Derecho Mexicano.....123
- 3.2. Concepto de Extinción en Materia de Marcas.....128
- 3.3. Concordancias con la ley anterior.....129
- 3.4. Extinción por usar la Marca en- Forma Distinta al Registro.....134
- 3.5. Efectos de la Extinción de un Registro..136
- 3.6. Precedentes Judiciales.....137

CAPITULO IV.- CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO..141

- 4.1. La Caducidad como Institución en el Derecho Procesal Mexicano.....141
- 4.2. La Caducidad en Materia Marcaria.....187
- 4.3. Requisitos de Procedibilidad (Falta de Renovación y Uso).....188
- 4.4. Concordancias con la Ley anterior y el Convenio de París para la Protec- de la Propiedad Industrial.....189
- 4.5. Efectos de la Caducidad de un Registro..191
- 4.6. Precedentes Administrativos y Judiciales.....192

CAPITULO V .- CANCELACION DE UN REGISTRO

MARCARIO.....204

- 5.1. Concepto Genérico.....204
- 5.2. Cancelación Voluntaria.....205
- 5.3. Cancelación por Sanción.....206

5.4.	Cancelación por Disposición de la Ley...	207
5.5.	Intereses Jurídicos Protegidos.....	208
5.6.	Concordancias con la Ley 1976 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	208

**CAPITULO VI.- LA EXPROPIACION ES UN MEDIO
DE TERMINACION DE UN REGIS-
TRO MARCARIO?.....211**

6.1.	Concepto de Expropiación en el Derecho Mexicano.....	211
6.2.	Análisis Constitucional.....	214
6.3.	Bienes Susceptibles de Expropiación....	234
6.4.	La Marca de acuerdo a su Naturaleza puede ser Susceptible de Expropiación...	237

**CAPITULO VII.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EN LA TERMINACION DE UN REGIS-
TRO MARCARIO.....240**

7.1.	Nulidad y Cancelación.....	240
7.2.	Extinción y Caducidad.....	246

CONCLUSIONES.....248

BIBLIOGRAFIA.....254

PROLOGO

Al iniciar el presente trabajo es indudable la emoción tanto personal como profesional que existe, toda vez que es la culminación de un deseo forjado a través del tiempo, convencido del amor que tengo en el Derecho.

Los esfuerzos que he realizado desde el año de 1975, fecha en que inicié mis estudios en Derecho han surtido frutos, fundamentalmente en base al apoyo personal y profesional de una gran persona, a quien la conocí en el curso inicial de los estudios de posgrado, me refiero a la Licenciada Irene Díaz Reyes, quien actualmente es la compañera inseparable de mi vida.

Durante el tiempo en el que realicé mis estudios de posgrado siempre me incliné sobre una rama del Derecho que a pesar de estar regulada por nuestra legislación, se ha encontrado relegada en la actividad profesional rutinaria del abogado, como lo es el Derecho de la Propiedad Industrial. Dicho sentimiento me surgió desde la fecha en la que empecé a introducirme a dicha materia, ya que personalmente testifiqué que la actividad en cuestión no es realizada, desde el punto de vista de hecho, por abogados especializados, sino a través de gestores, los cuales sin soslayar su intervención, no pueden por su preparación establecer el alcance legal de sus actividades. Sin embargo, es

menester establecer que el Derecho de Propiedad Industrial es un aspecto importante en nuestro país, sobre todo si se toma en cuenta la celebración de un Tratado de Libre Comercio, que el Gobierno Federal se encuentra negociando tanto con los Estados Unidos de Norteamérica, como con Cánada, ámbito que desde el punto de vista comercial es el más grande que existe, geográficamente hablando, en el planeta. Amén de lo anterior hay que recordar los esfuerzos que tiene el Gobierno Federal para ampliar su actividad comercial tanto en la Cuenca del Pacífico, como en la Comunidad Económica Europea, situaciones que se deben de tomar en cuenta para el presente ensayo, ya que la Propiedad Industrial es signo distintivo y jurídico en el Comercio e Industria Internacional.

En la fecha en que se inició la investigación que nos ocupa nos encontramos en el país con una situación clave para el mismo, ya que el Gobierno Federal a través de sus diversas instituciones propuso un Tratado de Libre Comercio con nuestros países vecinos del norte, Estados Unidos de Norteamérica y Cánada, viajando el Señor Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari a dichos países para expresar ante los Representantes Populares de los mismos los presupuestos fundamentales para dicho acuerdo. Agotado el procedimiento, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó el llamado fast-track, es decir, la potestad que le daba al Presidente de los-

Estados Unidos de Norteamérica, para negociar en forma expedita el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.

Agotado el procedimiento, y no obstante los obstáculos que se plantearon a dicho tratado, como la discusión de acuerdos paralelos e incluso la oposición de diversos sectores fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, finalmente se firma el mismo por los representantes de los gobiernos de los tres países.

Los antecedentes que menciono tratan de ubicar al lector en la importancia del Derecho de Propiedad Industrial. Efectivamente, no hay que olvidar que la Propiedad Industrial está íntimamente ligada con el Comercio, llámese Interior o Exterior. Si nos remontamos a la figura jurídica de la marca, que es en el caso concreto el punto medular de nuestro tema de trabajo, nos encontramos con que su definición es: aquél signo distintivo que diferencia a los productos o servicios que se comercializan en el mercado (nacional o mundial) de otros de su misma especie o clase.

En tales condiciones, el trabajo que nos ocupa es una investigación que de acuerdo a la lógica jurídica y al derecho positivo puede establecer para estudiar a la Marca como patrimonio de su titular, así como su extinción conforme a las ins-

tituciones que establece la Ley de la Materia. -- Cabe hacer mención que este estudio se encuentra - adecuado a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, (ahora Ley de la Propiedad Industrial), publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, con el objeto de establecer la actualización del trabajo que se presenta y la repercusión que a nivel futuro puede tener dicha disposición legal.

El estudio que se propone se encuentra - dividido en siete capítulos, dentro de los cuales se abarca un estudio tanto doctrinario, como de -- derecho positivo, así como de interrogantes que se plantean y se pretenden resolver a través del mismo.

El primer capítulo se enfoca al estudio de la marca en particular, como su propio título lo establece, señalando tanto aspectos de fondo, como de procedimiento. Es menester hacer hincapié al lector que éste capítulo es de suma importancia para este investigador, ya que pretendemos ubicarnos en el tema base de nuestro trabajo de estudio. En efecto, si bien es cierto que no se requiere preparación técnica jurídica extensa para saber lo que significa una marca, también lo es que su estudio merece no únicamente señalar su funcionamiento comercial, como lo conocemos la mayoría de los consumidores de nuestro país y en el mundo, sino establecer las repercusiones de Derecho a que se constriñe un registro marcario, tanto desde el punto de vista de derechos, como de obli-

gaciones. Es obvio advertir que cualquier institución jurídica establecida por nuestro Derecho Positivo, tiene tanto cargas como derechos ya que de lo contrario, nos encontraríamos con una aberración conceptual y legal. En el caso de las marcas, o como técnicamente deben denominarse registros marcarios, se derivan una serie de derechos y obligaciones para su titular, materia que se tratará en el capítulo correspondiente, para dar la panorámica fundamental al lector de sus repercusiones.

En los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto se abarcan las figuras jurídicas mediante las cuales se puede extinguir, o mejor dicho terminar un registro marcario, algunas por vicios en el otorgamiento de registro, otras por negligencia del titular del mismo, y, en su caso, por disposición expresa de la ley. Así mismo éstos capítulos entrañan diferentes interrogantes como son: ¿Cuándo puede considerarse a una marca, como denominación genérica?; ¿Cuándo puede establecerse que una marca se use en forma distinta a como se otorgó su registro?; ¿Qué pasa cuando una marca se ha cancelado en forma oficiosa, y sus productos o servicios se siguen comercializando, tomando en cuenta que se tiene un registro obtenido conforme a derecho?. Estas y otras interrogantes se las ha planteado el suscrito y que a través del desarrollo del trabajo que se propone procura resolver.

Por otra parte, en el capítulo sexto, pretendo hacer el estudio de una institución que a través de los años ha sido muy criticada en el ámbito social y jurídico, como es la expropiación

En efecto, la expropiación es una institución creada para efectos de proteger el interés general sobre el particular. Sin embargo, es materia ésta investigación, determinar la procedencia de ésta institución como medio de terminación de un registro marcario, o en su caso, de una simple figura jurídica.

Por último, el capítulo séptimo analiza los diferentes medios contenciosos que consagra nuestra ley para terminar un registro marcario, con sus formas y características peculiares.

Es indudable que se quedarán muchos temas en el tintero, pero también lo es que el -- objeto del presente ensayo es resaltar la impor -- tancia que tiene el Derecho de Propiedad Indus -- trial en la vida activa del país, y tomar en cuen -- ta que esta materia debe ser tratada por especia -- listas en el ramo, exhortando a los grupos profe -- sionales que lo manejan a preparar a las personas -- que se avocan a éstos aspectos, y sobre todo a la -- condientización de sus actividades profesionales.

Agradezco de antemano la ayuda tanto --- personal, como profesional que me ha brindado el - Dr. David Rangel Medina para el desarrollo de este trabajo, ya que él fue testigo fidedigno en mis épocas de inicio en el estudio de la rama del De - recho sobre la cual se presenta esta investigación y quien después de ser mi maestro práctico, ahora es mi maestro doctrinario.

CIUDAD UNIVERSITARIA, MEXICO, D.F.

LIC. GABINO EDUARDO CASTREJON GARCIA.

CAPITULO I.- LA MARCA EN PARTICULAR.

La institución jurídica de la marca desde nuestro personal punto de vista es la que tiene mayor relevancia en la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial, sin soslayar, las demás instituciones o figuras jurídicas que lo conforman

La marca ha sido y será una figura jurídica controvertida, que ha acarreado tanto a sus titulares, como a los diferentes gobiernos de los países en donde se le concede protección diversos dolores de cabeza, derivados de la "piratería" y competencia desleal que personas o entes sin escrúpulos y sin la mayor ética comercial han desarrollado, fundamentalmente en países de América Latina, incluyendo México. Me recuerdo mis inicios en el estudio de esta materia en donde bajo la direccíriz del Maestro David Rangel Medina con quien tuve el honor de colaborar, fui testigo personal de problemas tan complejos como el registro en México de marcas tan conocidas como "Cartier", "Nino Cerrutti", sin que hubiere existido autorización de sus titulares originales (piratería), o de registro o uso de nombres que tenían semejanza en grado de confusión con marcas previamente registradas, como fué el uso de la palabra "Maicensa" transgrediendo los derechos de propiedad industrial de la marca previamente registrada "Maizena"

por mencionar algunos de esos casos, y los grandes conflictos tanto de hecho como de derecho que surgieron a raíz de tales situaciones.

Es obvio advertir que la marca por su -- naturaleza, y como más adelante lo veremos es uno de los aspectos primordiales mediante los cuales -- sus titulares comercializan sus servicios o pro -- ductos; y es por ello, que tal institución jurídica tiene la importancia que no solamente el sus -- crito le está otorgando, sino nuestro mundo económico, comercial, industrial, social y jurídico.

Es por ello, que en este capítulo haré -- un amplio estudio de la marca en particular, abarcando tanto los aspectos de fondo, como los de -- procedimiento, así como los derechos y obligacio -- nes que generan a sus titulares tal figura.

1.1. CONCEPTO

Numerosas son las definiciones doctrina -- les que se han elaborado en torno a la marca, to -- das sin lugar a dudas, llevan en sí, huellas de la personalidad de su autor y puesto que éste es -- siempre un temperamento no será posible juzgar de -- sus definiciones, ni de sus libros si no nos pone -- mos en cierto modo, en el punto de vista del que -- lo ha escrito. Por otra parte, a nuestro juicio, -- resulta tarea inútil y sin ninguna utilidad prác -- tica limitarnos a transcribir un sinnúmero de de --

finiciones sobre la marca, o en su caso pretender enmarcarlas dentro de una clasificación debido a la gran uniformidad que existe en la doctrina en general al conceptuar la marca.

En vista de lo anterior, consideramos más prudente, con un propósito ilustrativo, además didáctico y de sistematización jurídica, concretarnos exclusivamente a expresar las definiciones de la marca elaboradas por autores modernos en las doctrinas francesa, italiana, española y de algunos autores latinoamericanos.

En Francia, Yves Saint-Gal sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la cliente la.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

Agrega el autor, que mientras la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más

reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella. Ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una y la otra. (1)

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos -- similares de los competidores o de los servicios -- prestados por otros.

La marca, encuentra así, agregan dichos autores, su lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los --- signos distintivos por oposición a los derechos -- sobre las creaciones nuevas. (2)

(1) .- Saint Gal, Yves.- Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service .- Edition L. Delmas et Cie. Paris (VI), 1978, Págs.- C2 Y C3, y en su artículo intitulado Política General de las Empresas para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero .-"Publicado en el II Cursillo sobre Propiedad Industrial, - Grupo Español A.I.P.P.I.", Barcelona, Octubre-Diciembre de 1969, Pág. 68.

(2) .- Chavanne, Albert y Burst, Jean-Jacques. Droit de la Propriete Industrielle, Paris 1976.

Finalmente, M.Z. Weinstein afirma que -- por definición la marca, "es un signo utilizado -- para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores". (3)

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial o sea la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos sus-

- (3) .- Weinstein, Z., Le Régime Fiscal de la Propriété Industrielle. - Edition L. Delmas Et Cie. Rue del Odeon, Paris. (VLE), 1977, --- Pág. 161.- A Propósito el Autor Francés Gerard Dassas nos Proporciona una interesante diferencia referida al derecho a la marca - como "El Derecho Exclusivo Reconocido a una Empresa para designar los objetos de su industria y de su comercio mediante un signo distintivo determinado, que comprenda el -- derecho de impedir su adopción por terceros, y en ese mismo sentido, dar un signo -- distintivo que implique confusiones". (dassas, gerard, "L'Elargissement de la protection des marques, en Droit Français, --- Allemand Et International".- Librairies --- Techniques.- Paris, 1976 (Introducción), -- Pág. 1.

ceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios. (4)

En Italia, Ezio Capizzano afirma que las marcas se pueden definir como, "aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son

(4).- *Es curioso pero, desde fines del siglo pasado el Tratadista Frances Eugene Pouillet, defendía a la Marca de Fabricación y de Comercio de manera similar a las actuales definiciones de la Doctrina Francesa, dicho autor define a la Marca de Fabrica y de Comercio, "aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante y un comerciante -- distinguen sus productos de los productos de sus competidores" (POUILLET, EUGENE, --- DICTIONNAIRE DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE, - ARTISTIQUE ET LITTERAIRE .- Librairie Nouvelle de Droit Et de Jurisprudence.- Arthur - Rousseau, Editeur.- Paris, 1987, Tome se -- cond E-Z.- Pág. 158).- Así también, a mediados de este siglo el autor frances Endre Bouju define la marca de Fabricación y de Comercio como, "Un signo distintivo puesto sobre los productos pues un industrial y un comerciante para distinguir su mercancía de aquellos de sus competidores". (Bojou, Andre "Lexique de la Propriete Industrielle. - dunt, Paris, 1955.- Pág. 145).*

llamados a desempeñar una función distintiva de --
determinados productos y mercancías, sobre los --
cuales se fijan, de otros iguales o similares y --
por eso confundibles". (5)

Alfonso Giambrocono considera que la ---
marca, "es cualquier signo distintivo aplicado al
producto o fijado en relación al producto (por ---
ejemplo sobre los contenidos del producto mismo), --
que sea en grado tal, de distinguir el producto --
mismo de otros similares existentes en el comer --
cio". (6)

Renato Corrado por su parte, define a la
marca como, "un signo identificativo del resultado
de una actividad empresarial productiva o de ser --
vicios, con el objeto de distinguirlos de otros --
del mismo tipo, que se hallan en el mercado". (7)

(5) .- Capizzano, Ezio. - Ditta. Insegna. Marchio.
Brevetto .- Etas Kompass.- Milano, 1970.- -
Pág. 66.

(6) .- Giambrocono, Alfonso. - Practica Técnica- -
Legale Della Propieta Industriale .- Etas -
Libri.- Milano, 1974.- Pág. 74.

(7) .- Corrado, Renato. - I Marchi Dei Prodotti E-
Dei Servizi .- Unione Tipodráfico-Editrice-
torinese.- Torino, 1972.- Pág. 34.

Como se puede observar, es indudable que estas definiciones concuerdan substancialmente con las antes mencionadas de la doctrina francesa, no obstante es preciso hacer algunas observaciones; - la omisión en las dos primeras definiciones, de -- los servicios, no implica que estos autores no --- consideren su existencia legal mediante ley de 24- de diciembre de 1959, núm. 1178; así también, a la diferente interpretación de la función distintiva, que hace que la doctrina se encuentra dividida en este aspecto. (8)

En España, C. E. Mascareñas afirma que - "la marca es un signo que se usa para distinguir, - en el mercado, los productos o los servicios de -- una empresa de los productos o servicios de las -- otras empresas". (9)

(8) .- Nava Negrete, Justo.- Derecho de las Marcas Editorial Porrúa, S. A.- México, 1985. Pág. 145.

(9) .- Mascareñas, C.E.- Las Marcas de Fabrica, - de Comercio y de Servicio .- Capítulo VIII, de la Obra Tratado de Derecho Comercial -- Comparado de Felipe de Sola Cañizares.- -- Montener y Simón, S.A.- Tomo II.- Barcelona MCMLXII.- Pág. 419.

Arturo Cauqui sostiene que "las marcas, - la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado -- los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios - de la misma naturaleza que se comercialicen a un - tiempo". (10)

Baylos Corroza indica que "la marca es - un signo destinado a individualizar los productos - o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público - consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en --- cuanto ejemplares de una serie". (11)

Finalmente, transcribiremos algunas de - finiciones de algunos autores latinoamericanos:

(10).- Cauqui, Arturo.- La Propiedad Industrial - en España .- Editorial Revista de Derecho Privada.- Madrid, 1978.- Pág. 38.

(11).- Baylos Corroza, Hermenegildo.- Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, - Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Compe -- tencia Desleal .+ Editorial Civitas, S.A.- Madrid, 1978.- Pág. 838.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela". (12)

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba definen a la marca como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros". (13)

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez da el siguiente concepto de las marcas: "Son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa". (14)

(12).- Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas Francisco.- La Propiedad Industrial-----
Editorial Temis.- Bogotá, 1973.- Pág. 199.

(13).- Kozolchyk, Boris y Torrealba, Octavio.- ---
Los Distintivos del Comerciante y su Protección Jurídica.- Universidad de Costa Rica.-
Revista de Ciencias Jurídicas número 15.- Junio de 1970.- Pág. 128.

En Venezuela, Benito Sanz6 emplea el ---
t6rmino marca para indicar, "el signo distintivo -
de los objetos producidos o puestos en comercio".-
(15)

En M6xico, lo m6s reciente en esta mate-
ria, es la obra de Alvarez Soberanis intitulada, -
"La Regulaci6n de las Invenciones y Marcas y de la
Transferencia Tecnol6gica", quien al referirse al
tema que se analiza hace alusi6n a las cuatro co-
rrientes doctrinales en relaci6n a la definici6n-
de la marca, expuestas por el autor mexicano David
Rangel Medina; y posteriormente, dicho autor con-
el objeto de contar con una hip6tesis de trabajo,-
cita las dos definiciones elaboradas por Yves ---
Saint-Gal a las que ya hicimos menci6n, as6 tam --
bi6n cita una definici6n propuesta por la OMPI, y
finalmente, cuando se refiere al concepto econ6mi-
co de la marca nos indica que "Marca es todo signo

(14).- Vazquez Mart6nez, Eduardo.- Derecho Mercan-
til.- Editorial Universitaria Guatemala
Centroam6rica, 1966.- P6g. 34.

(15).- Benito Sanzo E Hidelgart Rend6n de Sanzo.--
Estudios de Derecho Industrial.- -P6blica-
ciones de Derecho de la Facultad de Caracas
1965.- P6g. 38.

que se utiliza para distinguir un producto o un --
servicio de otros". (16) Omitiendo dicho autor --
proporcionar una definición jurídica de la marca, --
a no ser que este último concepto tenga tal alcan-
ce.

Estas definiciones, al igual que las an-
teriores son en esencia lo mismo, lo único que va-
ría es la forma, lo que confirma lo aseverado por
C. E. Mascareñas de que "El Derecho de los diver-
sos países nos da definiciones de la marca que en-
realidad no difieren las unas de las otras más que
en la forma. No encontramos diferencia esencial. --
Las diferencias surgen al establecer cuáles son --
los signos que pueden constituir la marca. Otra --
diferencia está en los objetos susceptibles de ser
distinguidos por la marca, y así el derecho de al-
gunos países acepta como objeto apto el servicio --
prestado por una empresa, mientras que el derecho-
de los otros países sólo acepta los productos-ob-
jetos materiales". (17)

(16).- *Alvarez Soberanis, Jaime.* - La Regulación -
de las Inventiones y Marcas y de la Trans-
ferencia Tecnológica. - Editorial Porrúa, -
S.A. - México, 1979. - Págs. 53 Y 54.

(17).- *Mascareñas, C.E.* - *OB. CIT.* - *Tratado de De-
recho Comercial completo.* - PAG. 420.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la definición de un término jurídico, --- siempre es delimitativo, pues no abarca el campo de aplicación de la disciplina a que se refiere -- por lo que no nos parece censurable el criterio de algunos autores que se abstienen de toda fórmula - definidora, en virtud de la máxima romana: Omnis - definitio in jure periculosam.

No obstante, nos decidimos, en holocausto al sistema tradicional a formular una definición de la marca:

Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, 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 aumentarla. (18)

En nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 88 señala que: " Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"

(18).- Nava Negrete, Justo.- OB. CIT.- Págs. 146 y 147.

El artículo 96 de la Ley de la Materia ha mencionado las denominadas marcas colectivas, - refiriéndose a que: "Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros."

Como lo indicamos con antelación, los -- conceptos doctrinarios, como el legal, nos dan una idea perfectamente clara de la importancia de la -- Marca, ya que mediante este signo distintivo se -- comercializan los productos o servicios en el Mercado Nacional, y al final de cuentas son éstos los que permiten el ingreso de recursos a los comer -- ciantes, industriales o prestadores de servicios.

1.2. NATURALEZA JURIDICA.

Adquiere vital importancia el conoci --- miento de la naturaleza jurídica de las marcas, -- por una parte para fundamentar y dar validez cons --- titucional al derecho de marcas, como una institu --- ción e instrumento protegido y reconocido por --- nuestro sistema jurídico; por otra parte estable --- cer con precisión, en atención a la materia, la -- competencia de los tribunales en caso de un con --- flicto. Al respecto, Luzzato señala que "es impo ---

sible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que le inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley". (19)

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados. Ya han dicho acertadamente, los profesores Alessandrei y Somarriva, que es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, los puntos de contacto son numerosos, y por lo tanto, las dificultades de una clasificación se multiplican; (20) por estas razones, se ha señalado que "la división del Derecho Público y

(19).- Breuer Moreno, P. - Tratado de Patentes de Invención. - Abeledo Perrot, Editores. - Buenos Aires, 1957. - Pág. 51. (Citado por).

(20).- Arturo Alessandrei R., Manuel Somarriva U. - Curso de Derecho Civil. - Editorial Nascimento. - Santiago, 1945. - Pág. 27.

Privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público, lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia". (21)

Existe una corriente de autores como Ferrara, (22), Ramella (23) y Georges de Ro (24) que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar -- que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, -- usurpación de las marcas, etc.

Para otros autores, el derecho de las -- marcas está enmarcado dentro del derecho público --

(21).- R. Aftalion, Enrique, Garcia, Fernando y -- Vilanova, José.- Introducción al Derecho . Septima Edición.- Editorial la ley.- Buenos Aires.- Pág. 505.

(22).- Ferrara, Francisco.- OB. CIT.- Pág. 221.

(23).- Ramella, Agustín.- OB. CIT.- Págs. 8 Y 9.

(24).- De Ro Georges.- Commentaire de la Loi Du - ier. Abril. 1879. Sur Les Marques de Fabri- que et de Commerce .- Bruylant-Christophe & Comp. Editeurs, Bruxelles et A. Marescq-Ai- ne Editeurs, Paris, 1877.- Pág. 281.

(en particular en el Derecho Administrativo), así lo afirman Pallares, de Pina y Rojina Villegas. -- (25)

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado, en este sentido es la -- opinión de Paul Roubier (26) y Pedro G. de Medina. (27)

Pensamos que la legislación sobre las -- marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de Invencciones y Marcas establece en su artículo 2 que: "Las disposiciones de ésta Ley, son de orden pú-

(25).- Rangel Medina, David.- OB. CIT.- Pág. 115 -
(Citado por).

(26).- Roubier, Paul.- Le Droit de la Propriete -- Industrielle .- Librairie Du Recueil Sirey, S.A.- Paris, 1952. I.- Pág. 45.

(27).- De Medina y Sobrado, Naturaleza Jurídica - de la Propiedad Industrial y Protección a - los Inventores en el Derecho Internacional - y en el Interno .- La Habana, 1949.- Pág. 25

blico y de interés social...", el Estado personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas. (28)

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de la propiedad.

La teoría de la propiedad es antigua, en la Edad Media, se invocaba, a propósito del derecho de las marcas, las acciones rei vindicatio y uti possideitis.

El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de

(28).- *En Relación a éste tema, Breuer Moreno estima que la ley de Marcas Argentina no es de orden público, "Sólo lo sería, si se llegara a declarar que el uso y registro de Marcas es obligatorio; y se demuestra palmariamente que tal obligación es necesaria para la organización y subsistencia del estado".- (BREUER MORENO P.- Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio .- Editorial Robis.- Buenos Aires, 1946.- PAG. 27).*

la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo, suum cuique. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden. Esta teoría fue sostenida por Rendu (29), Blanc y Calmels. (30)

Dichos autores, según Breuer Moreno, no tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos -- del titular de la marca, "el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca". (31)

Mario Rotondi al respecto señala, "que el derecho al uso exclusivo de la marca, no es un derecho autónomo, siendo ésta una cuestión debatida e indefinible en cuanto a su naturaleza, te ---

(29).- Rendu, Ambroise Codes de la Propriete Industrielle .- Tome III.- Marques de Fabrique Et de Commerce .- A. Durand Et Pedone Lauriel Editeurs.- Paris, 1881.- Pág. 10.

(30).- Breuer Moreno.- OB. CIT.- PAG. 21. (Citado por).

(31).- IDEM. Pág. 21.

niendo por objeto la marca en cuanto a tal; tampoco la naturaleza de la marca constituye el que se tenga como accesorio del derecho al producto, en virtud de que el derecho a la marca no se transfiere juntamente con el producto que lleva la marca"; (32) así también señalan Albert Chavanne y Jean Jacques Burst que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica; (33) además dicha regla o principio, es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislaciones sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el artículo 7 que dispone: "La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca".

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, am-

(32).- *Rotondi, Mario.* - Diritto Industriale - IV Edizione. - *Case Editrice Ambrosiana.* - Milano, 1942. - Pág. 89.

(33).- *Chavanne, Albert, Burst, Jean Jacques.* - Droit de la Propriete Industrielle - *Pre - cis Dalloz,* 1976. - Pág. 236.

bos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca, careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta. (34)

En el transcurso del tiempo evolucionó la mencionada concepción sufriendo una radical transformación, de tal suerte que para la mayoría de los autores (Pouillet, (35) Allart, (36)

(34).- Nava Negrete, Justo.- OB. CIT.- Pág. 124.

(35).- Pouillet, Eugene.- Traite Des Marques de Fabrique Et de la Concurrence Deloyale en Tous Genres .- Imprimerie Et Librairie Generale de Jurisprudence: Marchal Et Billerd Paris, 1898.- Pág. 112.

(36).- Allart, Henri.- Traite Theorique Et Pratique de Marques de Fabrique Et de Commerce Librairie Nouvelle de Droit Et de Jurisprudence .- Arthur Rousseau.- Editeur. Paris, 1914.- Pág. 81.

Brun, (37) Chenevard, (38) sostuvieron que la propiedad de la marca era esencialmente relativa, es decir, que aquél que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas sus competidores.

Otros autores, como Ferrara (39) y César Vivante (40) señalan respecto al derecho sobre la marca que, estamos en presencia de un auténtico -- derecho de propiedad absoluta. Y en 1905 Laborde indica que si bien es cierto la propiedad que se --

- (37).- Lucien Brun, Joseph.- Les Marques de Fabrique Et de Commerce en Droit Francais, -- Droit Compare Et Droit International.- Librairie Du Recueil General Des Lois Et Des arrets Et Du Journal Du Palais. L. Larose - Editeur.- Paris, 1895.- Pág. 13.
- (38).- Chenevard, Charles.- Traite de la Concu -- rrence Delogale en Matiere Industrielle Et -- Commerciale.- Tome Premier.- Librairie --- Kündig, Geneve Et Librairie Generale de --- Droit Et de Jurisprudence.- Paris, 1914.- - Pág. 243.
- (39).- Ferrara, Francisco.- OB. CIT.- Págs. 224 y- 225.
- (40).- Vivante, Cesare.- OB. CIT.- Pág. 40.

tiene sobre la marca es relativa, puesto que existe solamente para la explotación del producto, en vista del cual la marca fue puesta y que cualquiera otra persona podrá adoptar la misma marca para

un producto diferente, agrega que en los límites que le asignen el acto de depósito, el derecho a la marca es un bien directo, absoluto y exclusivo y constituye una propiedad accesoria y de garantía, siendo completa, mobiliaria e incorporal sobre un derecho. (41)

Emilio Langle critica esta teoría por considerar que el derecho a la marca, ni "es un derecho perpetuo, ni es susceptible de apropiación por sí, ya que se trata de una cosa inmaterial. (42) Y Martín Achard agrega que "el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, y por lo tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa material sobre la cual se puede ejercer -

(41).- Laborde, A.- Traite Des Marques de Fabri - que Et de Commerce .- Librairie Du Rucueil - sirey.- Paris, 1914.- Págs. 83 Y 84.

(42).- Langle y Rubio. Emilio.- Manual de Derecho Mercantil Español .- Casa Editorial Bosch - Barcelona, 1950.- Tomo Primero. Pág. 799.

un derecho real". (43)

En nuestro punto de vista, el derecho -- sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su (función social) sobre --- bienes inmateriales, toda vez que el titular de -- una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con -- las modalidades que la ley le impone a ese dere -- cho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca. (44)

Es el jurisconsulto Edmond Picard, quien dio nacimiento a la ley belga de 1886 sobre derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales, que dio a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, en una conferencia, la que fue publicada en el (Bulletin de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1873-1874, p. 50); posteriormente en los estudios realizados en abril y noviembre de 1877 en la "Belgique Judiciaire"; en 1879, en el prefacio al tomo II de las --

(43).- Achard, Martín Edmund.- La Cession Libre de la Marque. - Georg & CIE., S.A.- Librairie de L'Universiti.- Geneve, 1946.- Pág. - 19.

(44).- Nava Negrete, Justo.- OB. CIT.- Pág. 125.

"Pandectes Belges" con el título "Les Droits Intellectuels á ajouter en quatrième terme á la division classique des droits en personnels, réels et obligationnels"; en el artículo del Journal de Droit International Privé de Clunet, intitulado "Embryologie Juridique"; en un artículo del Journal de Tribunaux el 1º de abril de 1907, en su obra el "Droit Pur", 1er. Edition (1899) y en "Les Constantes de Droit", de 1921. (45).

(45).- Les Nouvelles, Corpus Juris Belgici, Les Editions Edmond Picard. - Tome Premier. - Bruxelles, 1936. - Pág. 53. - Esta teoría de Picard, fue expresada con claridad y precisión en el curso elemental de Derecho Civil de Ambroise Colin y H. Capitant, Tomo I, Editorial Reus. - Madrid, 1952, Pág. 270. - estos autores manifestarán que, "Aunque los Derechos del Patrimonio, ambos numerosos e importantes, son los derechos reales y los Derechos de Crédito, no son, sin embargo, los únicos, Hay una categoría de elementos de riqueza que no pueden entrar ni en uno ni en otro, de aquellas dos clases, se denominan Derechos Intelectuales. Son aquellos que tienen los autores, escritores o artistas sobre sus obras (Escritos, Cuadros, Estatuas, Grabados, Partituras), los Derechos de los inventores sobre sus inventos, los de los comerciantes e industriales sobre sus Marcas de Fabrica, Privilegios de Invención, Dibujos Industriales, Nombre y Clientela de la Casa, etc."

Picard en su teoría, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

A) Un titular (sujeto, el elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.

Este medio ambiente se compone: 1º Del desarrollo personal (persona, corpus), el cual a la vez, se compone de tres órdenes yuxtapuestos; a) Las materialidades de la persona; b) Sus afectividades, especialmente su honor, sensibilidad, etc... c) Los atributos (las aptitudes, cualidades, capacidades y facultades) que le confiere en materia privada o en materia pública (paternidad, electorado, etc...); 2º De los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros); de los cuales pueden tenerse derechos, por consiguiente la relación jurídica les impone ciertas acciones activas o pasivas, ciertas obligaciones a nuestro provecho; 3º De las cosas materiales (strictud --

sensu); todas aquellas que son accesibles y susceptibles de ser consideradas como valores económicos; 4º De las concepciones intelectuales (inmateriales), son las concepciones mentales (pensamientos, conceptos, creaciones), las invenciones consideradas independientemente de su realización material: las obras literarias o artísticas, las combinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos, la enseña, etc...), y 5º De los derechos aglomerados en masas, las universalidades.

C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

D) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles, excepto el objeto.

Los cuatro elementos esenciales de todo-derecho pueden ser expresados por un esquema, reuniéndolo en un conjunto orgánico, de la siguiente manera, según Picard en su obra "Les Constantes Du Droit".

Picard en su obra Las Constantes del Derecho, en su cuarta parte titulada "Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica" señala -- que: las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos. Las -- otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Para nuestra materia es interesante la -- división o grupo que tiene una base interna en -- atención al objeto, porque constituye la base de -- la "Gran División Clásica de los Derechos", para -- los jurisconsultos, eminentemente útil para dis -- cernir a qué régimen, reglas de técnicas jurídi -- cas, estructura y manejo, un derecho dado debe ser sometido.

Picard indica que hasta en tiempos re -- cientes sólo había tres categorías; y dicha divi -- sión tripartita databa desde los romanos:

a) Derechos personales: (Jura in persona propria), patria potestad, matrimonio, mayoría, in-

terdicción; etc.

b) **Derechos obligacionales:** (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.

c) **Derechos reales:** (Jura in re materialii), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categoría o sea:

d) **Derechos intelectuales:** (Jura in re intellectualii), patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.

Picard, al respecto agrega que comúnmente se introducía, de preferencia los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, para respetar la sacrosanta división de los romanos, se les asimilaba a la propiedad ordinaria, doctrina en la cual sus partidarios han disminuido en número.

Los inconvenientes que resultaban eran sobre todo que se esforzaban en explicar a los derechos intelectuales con las reglas de los derechos reales ordinarios, de la propiedad sobre las cosas materiales; de ahí los malentendidos constantes; las equivocaciones por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen distinto.

Así mismo desde 1901 en su obra de Derecho puro, Picard emitió la idea de aumentar a esta división una quinta categoría la de: e) Derechos universales: (Jura in re universalis), sucesiones, quiebra, etc.

Esta división es asimismo la base de lo que se denomina "Los Estatutos Jurídicos"; estatuto personal, estatuto obligacional, estatuto real, estatuto intelectual y estatuto universal.

Georges de Ro señala que Picard en su teoría examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. Agrega Georges de Ro que la idea pertenece al dominio de la conciencia-privada, en la cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo los únicos, que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones. (46).

(46).- *Este autor considera que, el Derecho de Propiedad se ejerce en toda su plenitud sobre las Obras Literarias y Artísticas, las Invenciones y las Marcas y la Naturaleza de ese Derecho debe ser clasificado en el orden de los Derechos Reales Mobiliarios (De Ro Georges, OB. CIT., Págs. 37 A 40).*

Entre otras objeciones a la Teoría de --
Picard, el mencionado autor indica que gramatical- --
mente la denominación "Derechos intelectuales" no --
es exacta, pues no tendría ningún sentido llamar --
de esta manera el derecho de marca, que consiste --
ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, --
que todo mundo se puede imaginar y formar: una es- --
trella, una planta, un animal, que representados --
con una apariencia distintiva, no dicen nada a la --
inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus --
esfuerzos. Por último piensa que es inútil una --
distinción nueva, que complicaría, sin razón la --
división de los derechos, reconocida y usada hasta --
nuestros días: (47)

Amar critica la teoría de los derechos --
intelectuales, porque dichos derechos no pueden --
tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo --
intelectual, sino que aseguran las ventajas del --
ejercicio de la industria o comercio. (48)

Paul Roubier menciona que el nombre de --
"Derechos intelectuales" que Picard dio a esta ---
clase de derechos, resulta ser poco afortunada y --
agrega que si bien es conveniente la expresión de --

(47).- De Ro, Georges.- OB. CIT.- Págs. 40 Y 41.

(48).- Amar, Moisse.- Dei Nomi, Dei Marchi e del-
si Altri Segui e Delle Concorrenza, Unione
Tipografico, Editrice, Torino, 1893.- Pág24

derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los derechos de autor, no podría ser empleada sin provocar crítica para el derecho sobre la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial. (49)

El derecho no tiene límites, ni es objeto de laboratorio; por lo que tratar de ubicar en moldes ya establecidos, institutos jurídicos que tienen características y peculiaridades distintas a aquéllos, sería negar la vivencia misma del derecho, pues éste no puede ser inerte y petrificado; y por lo tanto el mérito de Picard al establecer la categoría de los "Derechos intelectuales", denominación ésta que no aceptamos por lo que se refiere en particular a las marcas, pues es evi --

(49).- Roubier, Paul.- OB. CIT.- Pág. 99.- En éste sentido André Franco quien considera que -- cuando el Comerciante Elige una Marca no -- crea o inventa, es decir, no es una actividad Intelectual la que lleva a cabo en su elección; Lo mismo ocurre, agrega dicho autor, por lo que se refiere, a las denominaciones de origen, los cuales responden a -- consideraciones geográficas y no a un acto de creación Intelectual.- (Franco, Andre M. Cours de Propriete Litteraire, Artistique - Et Industrielle .- París V, 1981.- Pág. 9).

dente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, es decir que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual. - (50)

Kolher defendió la teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad (persönlichkeitsrecht theorie) como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc. (Warenzeichenrecht).

La marca escribe Kolher en una de sus obras (Das Recht Markenschutzes) es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad.

Las relaciones entre la marca y la persona son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor. (51)

La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una

(50). - Nava Negrete, Justo. - OB. CIT. - Pág. 129.

(51). - IDEM. - OB. CIT. - Págs. 129 Y 130.

cierta persona o empresa. Kolher, afirma por lo tanto que el Derecho a la marca no es disociable de la persona. (52)

Martín Achard, critica la teoría de Kolher y dice al respecto que, "si el derecho a la marca es un derecho personal, individual no podría cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad". (53)

Al respecto, Kolher trata de explicar la posibilidad de ceder la marca, declarando que en el caso particular constituiría una excepción al gran principio de la intransmisibilidad de los derechos personales. Por su parte, Eismann señala que: "el propietario de una marca puede tenerla durante un tiempo corto. En este caso, no podría hablarse de una transmisión de la personalidad como consecuencia de un largo uso como lo afirma Kolher". (53 Bs)

Quienes adoptan esta teoría sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a

(52).- Achard, Martín.- OB. CIT.- Págs. 19 Y 20 --
(CITADO POR).

(53).- IDEM.- Pág. 20.

(53 Bs).- IDEM.- Págs. 19 A 21 (citadas por)

que pertenece, es pues un atributo personal. Di - Franco en apoyo a esta teoría afirma que el nombre comercial y las marcas aún cuando se vinculan a la hacienda, a un establecimiento o se acompañan con un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual considerada en su abstrac --- ción, en su reputación, en su valor potencial, cuya actividad no podría considerarse independientemente del individuo. (54)

Y sus sostenedores para apoyar esta teoría se ponen en el caso del uso ilícito de la marca y dicen que en este caso lo lesionado no es, -- sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su -- titular y esta lesión da origen según el mismo Di-Franco a una disminución de su expansión económica o también a una posible ofensa de su reputación. - (55) Al Respecto Finocchiaro señala que la --- usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio

(54).- *DI Franco, Luigi.- Tratado de la Propieta-
Industrielle .- Societa Editrice Libreria,-
Milano, 1933.- Pág. 20.*

(55).- *IDEM.- Pág. 21.*

la disminución de su situación económica por él --
creada, la ofensa es directa no a la persona, sino
a su patrimonio. (56)

Esta teoría no satisface a Viteri quien
para apoyar su punto de vista cita a Raymundo Sal-

(56) .- Finocchiaro, Gaetano Auv. - Sistema de --
Diritto Industrielle, Cedam, Casa Editri-
ce Dott. A. Milani Gia Lototipo.- Padova,-
1932.- Pág. 61.- Así también Di Guglielmo,
Pascual, Critica esta teoría, al sostener-
que "La Narulaleza por lo general anónima-
de los signos distintivos, La Distancia de
los centros de producción y el acceso al -
mercado de mercancías exteriormente uni --
forme, impiden casi siempre conocer al ti-
tular del establecimiento que los elabora-
e inexistente el vinculo que les une al --
fabricante el hecho de que la falsifica --
ción lesione a veces la reputación de ---
quienes bajo determinados signos, han ---
acreditado sus productos, no basta para --
caracterizar a la institución, pues, de --
ser así, habría que admitir que todo ata -
que a un Derecho Subjetivo repercute, con-
igual intensidad, en el sujeto a que per-
tenece".- (De Guglielmo Pascual, La Lev -
de Marcas de Fabrica, de Comercio y de --
Agricultura, la Nación de su reforma .- --
OB. CIT.- Pág. 282).

vat que con una gran precisión dice que "los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, -- tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. -- Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas -- sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables. (57)

Ledezma, también critica esta teoría y -- dice que "basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo de uso del mismo, más -- ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiera obtenido". (58) Y cita Gianini, -- quien opina que el derecho sobre la marca se viola aún cuando la individualidad no sea lesionada. -- (58 Bs)

(57) .- Viteri, Ernesto.- La Protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca, 1933.- --- Pág. 5.

(58) .- Ledezma, Julio.- Función Social de las -- Marcas de Fabrica y Comercio .- Libreria -- Jurídica.- Buenos Aires, 1953.- PAG. 27.

(58 Bs).- IDEM.- Pág. 37.

Esta teoría ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, --- pues por lo que se refiere a la propiedad indus -- trial en particular a marcas, (59) es absurdo -- sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables imprescriptibles y que nazcan y se extingan opis - legis en la persona. Y más aún con la imposición de modalidades al derecho a la marca, resulta ser inconsistente dicha teoría, la cual ha sido aban - donada por numerosos autores.

Esta teoría tiene como exponente al in - signe profesor italiano Francesco Carnelutti quien

(59).- En relación a los Derechos de la Persona - lidad José Catán Tobeñas afirma que los -- más Modernos Expositores Italianos dan un -- contenido amplio de los Derechos de la --- Personalidad, pero sin incurrir en la exa - geración de confundirlos con los Derechos sobre bienes inmateriales. Agrega que --- únicamente el Derecho de Autor en su as -- pecto personal y patrimonial, que se suele determinar hay Derecho Moral de Aautor --- puede ser incluido entre los Derechos de -- la personalidad. (Castan Tobeñas, José. -- Los Derechos de la Personalidad .- Insti- -- tuto Editorial Reus. - Madrid, 1952.- Págs. -- 25 Y 26).

en su obra la "Usucapion de la Propiedad Indus ---
trial", nos hace un análisis penetrante del conte-
nido de la propiedad inmaterial, en parangón con -
el derecho de la personalidad como derecho absolu-
to, colocando a este último frente al viejo dere- --
cho de propiedad.

Señala que el binomio o el trinomio de -
los derechos absolutos o primarios, se manifiesta -
nitidamente; derechos de propiedad se ejercen so -
bre las cosas del mundo exterior y derechos de --
personalidad son derechos sobre la persona propia;
y los primeros se dividen en derechos de propiedad
material (que se ejercen sobre las porciones de la
naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del
hombre) y derechos de propiedad inmaterial (que se
refieren a las ideas como porciones del pensamien-
to desprendidas de su fuente).

Agrega que todos están de acuerdo en in-
cluir en la propiedad inmaterial, los derechos que
se suelen llamar por una parte; derechos de autor-
y por otra, derechos de patente, derechos a la ---
marca y a las otras denominaciones industriales; -
el derecho al secreto, a la reputación, a la obra-
o de la hacienda. Derechos éstos tan disímiles, -
que en la raíz de esta imprecisión se encuentra la
confusión entre el bien y el interés, que consti -
tuye respectivamente el objeto y el contenido.

Por bien dice Carnelutti, se entiende --
una porción individual del mundo exterior sobre la

que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés; una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos.

Respecto a la marca, señala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda". (60)

La teoría de Carnelutti, Ferrara la enmarca dentro de la teoría Nihilista que niega el derecho a la marca, es decir, que le niega individualidad jurídica independiente a la marca, puesto que no es un bien, lo considera como la protección misma de la hacienda, la tutela establecida por la ley no tiene en consideración el signo distintivo, sino la hacienda, según Ferrara el razonamiento ha de hacerse al revés, puesto que la marca

(60) .- Carnelutti, Francesco.- Usucapion de la Propiedad Industrial .- Editorial Porrúa, S.A.- México, 1945.- Págs. 29 A 70.

es una entidad que se relaciona con un bien, para poder utilizarlo mejor y esa entidad tiene una tutela propia y diferente de la hacienda, que es aplicable, aún cuando la hacienda no esté en peligro. (61)

Si bien es cierto que en Italia no es posible transmitir los signos distintivos independientemente de la hacienda, no cabe deducir, señala Ferrara, autónomo, sino que son entidades indiferenciadas o accesorias que entran en la propiedad de la hacienda"; agrega el mismo Ferrara que "el nombre y la marca, son objetos autónomos de derechos, porque, como ya hemos dicho, tienen una protección especial, pero, dado que su función distintiva es propiamente instrumental para la hacienda, por razones de oportunidad política se ha puesto un límite a su circulación, no pudiendo producirse sin la transmisión de la hacienda a la que se refieren. Si bien, ésto permite afirmar que el derecho sobre estos signos distintivos es accesorio e inseparable normalmente de la hacienda, no es argumento que pueda justificar la negación del derecho mismo". (62)

(61) .- *IDEM.* - *OB. CIT.* - *Pág. 179.*

(62) .- *IDEM.* - *OB. CIT.* - *Pág. 179.* - *En este sentido Paolo Greco, quien considera que La Marca debe ser considerada como un verdadero y propio objeto del Derecho en los términos del artículo 180. ..."*

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, nos parece censurable, para nuestro derecho positivo, pues, en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

La teoría ha buscado dar a esta categoría de derechos, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez, su teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales" esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporal. Ahora bien, no obstante que anteriormente nos referimos al autor alemán, como uno de los principales exponentes de la teoría de la personalidad, también lo es que, como señala Martín Achard, Kolher es uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, pero no incluyó en esos derechos, los relativos a las marcas. En vista de lo anterior, mencionaremos algunos autores, principalmente alemanes, que se han acogido a esta teoría, para explicar la naturaleza

jurídica de las marcas como derechos inmateriales-
(63).

Enneccercus, señala que "los productos - del espíritu humano tienen en nuestra vida econó - mica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación - sensible. Una obra literaria o musical, un inven - to, una marca o un modelo, en virtud de las ideas - o sentimientos a ella incorporados, se nos repre - sentan como algo independiente que encierra un va - lor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un - "bien" adecuado para servir a los intereses huma - nos. A estos bienes los llamamos "Bienes Inmate - riales". El derecho moderno ha reconocido dere - chos a la exclusiva disposición sobre las obras -- del espíritu, principalmente a su aprovechamiento - económico mediante su multiplicación, reproduc - ción, ejecución, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda - vez que pertenecen por de pronto al autor, dere - chos de autor. No cabe dudar de su naturaleza de - derechos sobre bienes inmateriales, o bien, dudar - de su naturaleza de derechos subjetivos privados - dentro del margen de las disposiciones de las le - yes especiales como lo demuestran entre otros --- atributos su transmisibilidad inter vivos y mortis causa y su protección por acción privada. Además,

(63) .- Nava Negrete, Justo.- OB. CIT. Págs. 133 y 134.

son derechos patrimoniales. Pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reducidos en todos los casos a un valor pecuniario. Más no son derechos reales, -- pues el producto del espíritu, por ejemplo, la -- poesía, el invento, la sinfonía no es una cosa. -- Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales. (64)

Por otra parte, Martín Achard cita a -- Sandreuter Karl, quien divide los bienes inmateriales en dos grupos: las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas por una parte, sin que pierdan su valor, de hecho, que cada una pueda ser utilizada; y los derechos accesorios a una empresa (Akszessorische Betriebsgüter), por otra parte, -- por consiguiente su valor, resulta de la protección que le sea concedida a la misma empresa contra cualquier otra utilización, pudiendo crear una confusión. Esos bienes no tienen valor cuando sus propietarios no están protegidos por un monopolio. El derecho de las marcas pertenece a la categoría de los derechos inmateriales accesorios. A esta teoría se han adherido entre otros: Falb, Oster -- tag, Pintzger, David, Matter, etc. (65)

(64) .- *Enneccercus, Derecho Civil .- Parte General.- Vol. Primero.- Bosh, Casa Editorial. Barcelona, 1953.- Págs. 307 Y 308.*

(65) .- *Achard, Martín.- OB. CIT.- Pág. 23, 24 Y 25 (Citado por).*

En este orden, Karl Heinsheimer, dice: -
"que el derecho a la marca o signo distintivo de -
las mercaderías se halla comprendido en el general -
de propiedad industrial, derecho absoluto sobre --
bienes inmateriales". (66) Hay que agregar ade --
más que dicha teoría ha sido también aceptada por -
autores italianos sobre la materia, sosteniendo --
que la naturaleza jurídica de las marcas, es un --
derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, --
Greco, Formiggini, Sordelli, Auletta, Barbero). --
(67)

Tulio Ascarelli, quien al agrupar en --
tres categorías los diversos tipos de creaciones -
intelectuales susceptibles de tutela, señala como -
tercera categoría las creaciones intelectuales que
concurrer a la creación de los signos distintivos -
destinados a individualizar sujetos y objetos, au -
tónomamente considerados como bienes inmateriales;

(66) .- Heins Heimer, Karl.- Derecho Mercantil .-
Traducción por Agustín Vicente y Gella.- -
Editorial Labor, S.A.- Barcelona, Madrid,-
Buenos Aires, 1933.- Pág. 48.

(67) .- Dott, Sergei, Boulet-A vv., Lodo, Lode.- -
Brevetti Industriali, Marchio, Ditta, In-
signa .- UTET. (Giurisprudenza Sistemica
Civile E Commerciale), 1978.- Págs. 17 y -
18 (Citado por).

agrega dicho autor, que a pesar de que la transmisión de la marca debe hacerse juntamente con la empresa y en todo caso habrá una circulación restringida de la marca, lo cierto es, que es un bien autónomo y objeto de derecho absoluto. (68)

A esta categoría se adhiere el suizo -- Martín Achard, quien al respecto señala que, "sus partidarios toman en cuenta de hecho, que la marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que se puede evaluar precuniariamente. El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación, Ese bien inmaterial es cedible, si no está ligado a la persona del titular de la marca. Este último puede disponer como de todos los elementos su su patrimonio que tienen un carácter enteramente personal" (69).

Es indudable, al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una nueva categoría, a la división clásica de derecho, o sea

(68) -- Ascarilli, Tulio. - Teoría de la Concu rrencia y de los Bienes Inmateriales . - - Casa Editorial Bosch. - Barcelona, 1970. - - Pág. 406.

(69) .- Achard, Martín .- OB. CIT. - Pág. 25

la de los derechos sobre bienes inmateriales, ha --
ciendo una considerable aportación en esta mate --
ria, toda vez que dicha teoría es aceptada, por un
gran número de tratadistas al referirse a esta --
clase de bienes. A nuestro juicio, la naturaleza--
jurídica de los bienes relativos a la propiedad --
industrial, indiscutiblemente que son bienes o de--
rechos distintos a los que se conciben en la men --
cionada división clásica, es decir, estamos en --
presencia de bienes como atinadamente los denominó
el alemán Kolher INMATERIALES; sin embargo, dicho--
autor no estableció o defendió el contenido del --
derecho entre esos bienes. (70)

(70) .- Remo Franceschelli afirma que la categoría
de los Bienes Inmateriales, en general
no, tiene valor alguno, ya que si bien es
cierto, la Expresión Derechos Inmateriales
explica la Naturaleza del bien, también lo
es que cuando se quiere explicar la Natu--
raleza del Derecho, se complementa la for--
mula diciendo que se trata de "Derechos de
Propiedad sobre causas Inmateriales", con--
siderando dicho autor tal expresión como
"DOMINICAL". (Remo Franceschelli).- Beni
Inmateriali, Saggio Di una critica del --
concetto .- " Revista de Diritto Indus--
triale", 1956. I.- Págs. 381 y siguientes;
y en su obra Tratato Di Diritto Indus--
triale Dott. A. Giuffre - Editore, Milano,
1959, Vol. II.- Págs. 575 y siguientes.

Ernest Roguin en sus obras, "La Regla de Derecho" de 1889 y "La Ciencia Jurídica Pura", de 1923, dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea, "Los Monopolios de Derecho Privado", diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación ésta del derecho subjetivo atendiendo al objeto de derecho u objeto del vínculo jurídico.

Los Monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Así mismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un "Monopolio de Derecho Privado". (71)

Así mismo, señala el referido autor, que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para

designar un grupo de cosas individuales. (72)

Por otra parte, análogo criterio mantiene Bunge, quien, si bien es cierto critica gramaticalmente la frase, "Monopolios de Derecho Privado", por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones por una parte, la de "Monopolio", propio del derecho público, y por otra, la de "Derecho Privado", que se contrapone a la primera, -- también lo es que dicho tratadista argentino en su clasificación de los derechos subjetivos incluye -- en el sexto y último lugar, lo que él llama "Derechos Intelectuales e Industriales", los monopolios de derecho privado. (73)

La inconsistencia de dicha teoría a --- nuestro parecer consiste en que, además de la crítica de Bunge a dicha teoría, resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un -- monopolio de derecho privado sobre la misma, en -- virtud de que el signo o medio material utilizado -- como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta -- para designar un producto o servicio diferente, --

(72) -- Ver A Achard, Martín.- OB. CIT.- Págs. 26-
y 27 y a De Medina y Sobrado, Pedro G.- --
OB. CIT.- Págs. 45 Y 46.

(73) -- De Medina y Sobrado, Pedro G.- OB. CIT.- -
Págs. 45 Y 46.

por lo que hace incompatible el empleo de la palabra Monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas. Así también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho orden público y el interés social, y no tan sólo un interés privatista. Por las anteriores razones se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho. (74)

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la Facultad de Derecho de Milán, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son "derechos de monopolio".

Expresión ésta, que a juicio del autor italiano tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura. Pero, dicha expresión lleva en sí misma, agrega el autor, la huella al menos del elemento funcional, es decir, del hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia.

Según Remo Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos -- (función distintiva) y como una consecuencia de -- ello, el titular del derecho tiene;

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en -- donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Esta última consecuencia, constituye un auténtico y verdadero jus excludendi o prohibendi, que significa en otros términos; el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir -- que otros empleen su marca en relación a determinado producto.

Una vez señalado el contenido de esos -- derechos, es preciso establecer su naturaleza, por lo que si se les clasifica y se les enmarca dentro de la clasificación tradicional de los derechos -- subjetivos (Derechos Obligatorios, Derechos de -- la Personalidad, Derechos Reales), debemos tomar -- en consideración que los derechos de Monopolio ---

contienen los siguientes elementos: el carácter -- patrimonial y el jus prohibendi, expresión ésta -- que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Ahora bien, según el autor italiano, los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto antes referido; los derechos de la personalidad por su parte, adolecen del aspecto patrimonial y por último en los derechos reales es necesario - la existencia de responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual.

En vista de lo anterior, y ante la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría, de manera -- similar, a la exposición de Edmond Picard al crear la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías tradicionales de derechos - subjetivos.

Por último, Remo Franceschelli afirma -- categóricamente que la construcción de los derechos de monopolio se relaciona por un lado a una categoría históricamente bien determinada y por el otro, se encuentra bien fundada en las nociones --

mismas de la Economía Política. (75)

Es indudable que, antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio; es decir históricamente pudiésemos concederle razón al tratadista italiano Remo Franceschelli, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas; ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha concepción a la tendencia

(75) .- *Franceschelli, Remo.- Marchi Di Impresa - en "Novissimo Degesto" Italiano.-Unione Tipografica-Editrice Torinese. Torino, 1964, Págs. 212 y siguientes y en su artículo - Nature Juridique Des Droits De L'Auteur.- Et De L'Inventeur en "Melanges en L'Honneur De Paul Roubier, Librairies Dalloz & Sirey. París, 1961. Tomo II, Págs. 453 y siguientes.*

incesante antimonopolística de los diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente jurídicamente y que no se apega a la realidad, más bien tiene una estructura dogmática, que resulta impropia e inidónea para establecer una categoría distinta de las tradicionalmente reconocidas.

Los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosas, como son los que tienden a negarle tal calidad. (76)

El profesor Ladas dice al respecto que "la naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación en el conjunto de los derechos legales, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto una solución unánime, todavía no ha sido encontrada" (77)

Brever ha dicho que "esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este de-

(76) .- Nava Negrete, Justo.- OB. CIT.- Págs. 138 y 139.

(77) .- Lada, P. Stephane.- La Protection Internationale De la Propriete Industrielle .- E. De Boccard Editeur.- París, 1933.- Pág. 4.

recho, como pretenden todavía algunos autores, es casi como admitir la inmutabilidad del derecho. Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrían entrar, incluso los derechos del futuro". (78)

En este orden de ideas, hay autores como Sepúlveda, (79) Beuchat (80) y Sonia Mendieta -- (81) que sostienen que el derecho a la marca, es un derecho de propiedad sui-generis que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad, lo que no nos parece censurable, pero la expresión "propiedad sui-generis" es un término que no aclara nada y sí se presta a confusión y es empleado muy usualmente, -

- (78) .- Breuer, Moreno.- OB. CIT. (Patentes de invención).- Ppags 58 Y 59.
- (79) .- Sepulveda, Cesar.- OB. CIT.- Pág. 114.
- (80) .- Beuchar, Mayer Guillermo E., De las Marcas Comerciales y su Cesión Forzada (Tesis), Editorial Universitaria, S.A.- Santiago de Chile, 1960.- Págs. 28 Y 29.
- (81) .- Mendieta, Sonia.- Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas .-"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística". año IV.- Enero-Junio de 1966.- Pág. 158.

por quienes tratan de soslayar un problema de una institución con características propias.

Ahora bien, tanto Duguit como Kelsen, -- han hecho notar que el sistema romano y el que deriva del Código de Napoleón se fundan principalmente en la organización de la propiedad individual.

Considerando este derecho en su alcance originario más antiguo como medio de permitir que el hombre pueda gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para su vida nada tendría de objetable. Pero cuando el derecho de propiedad se consagra como un derecho con carácter absoluto, -- perpétuo y transmisible, se torna un medio de codicia y de ambición y cuando se deja que hombres libres decidan a su voluntad e interés sobre ese derecho, éste es fuente de abusos individuales y -- por lo mismo la propiedad privada se concentra en algunos pocos individuos que acumulan para sí cantidades de riqueza en detrimento de quienes se les despoja de todo bien.

No pretendemos exponer las teorías que explican la naturaleza de la propiedad, pero sí -- remarcar 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 y cambios, en el campo ju --

ridico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a ésta le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, -- tiene una vital importancia en los fines que persigue y que si se le da una protección jurídica -- especial, es porque es una entidad jurídica con -- características propias y peculiares.

De lo anterior, se explica jurídicamente que en nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas, el Estado por conducto de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, tenga las siguientes facultades:

a) Prohibir por razones de interés público el registro de determinadas denominaciones o signos como marca.

b) Prohibir el uso de marcas distintas para artículos esencialmente iguales, destinados a un mismo fin y del mismo titular.

c) Declarar por razones de interés público el registro de uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

d) Prohibir por razones de interés público el uso de marcas registradas o no en deter --

minado producto de cualquier rama de la actividad económica.

e) Otorgar licencias obligatorias por causa de utilidad pública para el uso de marcas registradas, a favor de algún interesado.

f) Denegar todo acto relacionado con la marca, su uso o transmisión, siempre y cuando afecte el interés público.

g) 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 una marca en detrimento del público o de la economía del país.

h) Imponer condiciones a los titulares de marcas de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que estén destinadas a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional.

Como se podrá observar al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares, así también la de intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprender la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue.

Ahora bien, además de las facultades -- concedidas a el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se impone a quien efectúe el depósito o registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretenda llevar a cabo -- determinados actos (licencia de uso, transmisión, -- etc.), en relación con su marca, es decir, existe toda una estructura formal en torno a la regla -- ción jurídica de las marcas, que sería insosteni -- ble afirmar jurídicamente que el derecho que se -- tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas -- (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad -- en su función social y no en su concepción pura -- mente privatista. (82)

Conforme a lo anterior, y una vez desarrolladas las diversas teorías, tendencias y opiniones sobre la naturaleza jurídica de la marca, -- se puede concluir que la misma en si no deberá designársele el adjetivo simplista de Derecho de -- Propiedad Privada, sino llegar a la conclusión de que ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de valorización, siempre y cuando se -- piense en razón al sentido y beneficio común y de

la sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principios generales del derecho y al orden positivo mexicano está por encima del interés particular.

1.3 FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.

A continuación en el presente punto, y como factor complementario del presente capítulo, abordaremos el aspecto de las fuentes del derecho a la marca. Tales fuentes se han dividido en tres básicamente: Las formales, las supletorias y las materiales.

1.3.1 FUENTES FORMALES.

Según el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política, en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuáanse, entre otros, "a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas --- para la reproducción de sus obras, y a los que, -- para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Antecedente inmediato de este precepto lo es el artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual, pero sin refe --

rirse a los derechos de autor, pues sólo excluía - de la prohibición "a los privilegios que, por --- tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora".

Si se tiene en cuenta la división que -- anteriormente expusimos de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y en propiedad indus ---- trial, el pasaje transcrito del texto constitucional puede resumirse diciendo que los monopolios o privilegios permitidos por la ley son:

a) Los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y

b) Los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de inven --- ción, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

Nada se dice pues, en esta disposición - constitucional, acerca de los signos distintivos, - es decir, respecto de la segunda clase de objetos - de las prerrogativas industriales que consiste en - la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc.

Por su parte, la fracción XV del artícu - lo 89 de la misma Constitución que nos rige (frac - ción XVI del artículo 85 de la de 1857) señala co - mo facultad y obligación del Presidente de la Re - pública la relativa a "Conceder privilegios exclu -

sivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley --
respectiva, a los descubridores, inventores, o --
perfeccionadores de algún ramo de la industria".

La facultad y obligación del Presidente-
consignada en este segundo texto se limita al ---
otorgamiento de los títulos que acreditan los de -
rechos de propiedad industrial sobre las creacio -
nes nuevas. No menciona la facultad de conceder -
privilegios "a los autores y artistas para la re -
producción de sus obras" como reza el artículo 28.
En la fracción que se analiza tampoco está com ---
prendida la facultad de "conceder privilegios ex -
clusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley
respectiva" para el uso exclusivo de los signos --
distintivos.

Sin embargo, el silencio de los artícu -
los 28 y 89 de la Constitución en lo referente a -
una expresa garantía de exclusividad de las mar --
cas, no debe llevarnos a la conclusión de que la -
propiedad de las marcas no esté protegida consti -
tucionalmente. Ni significa que la parte de la --
Ley de la Propiedad Industrial que reglamenta y --
organiza el sistema de protección de las marcas --
asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la ---
Constitución.

A) Hemos dicho que los derechos y pre --
rogativas sobre marcas se consideran como objetos
de la propiedad industrial y que ésta, a su vez, -
es una de las dos formas de la propiedad inmate --

rial. Lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el artículo 14.

B) Por otra parte, el artículo 4º cons -

titucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la Constitución surgen lógicamente y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías. O dicho en otra forma: los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 4º, 14 y 16.

C) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Desde el año de 1903, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propiedad industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro país está obligado a dar protección a los signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone, especialmente aquellas con-

tenidas en los artículos 6º, 6º Bs, 6º ter., 7º, 7º Bs, 9º, 10, 10 Bs, 10 ter. y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marcas. (83)

La fracción X del artículo 73 constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia. (84)

a) Ley de la Propiedad Industrial.

b) Reglamento de la Ley de la Materia.

(83) .- *Rangel Medina, David.- OB. CIT.- Págs. 131 132, 134 Y 135.*

(84) .- *A Proposito de la fracción X del artículo 73, se ha dicho, sin embargo, que el Gobierno Federal no puso facultades sobre el Comercio en General, sino únicamente sobre el Comercio entre los Estados y sólo en cuanto trate de impedir las restricciones que la obstruyan. Gustavo R. Vazquez. Las facultades del Gobierno Federal en materia de comercio, de la tercera conferencia de la Federación Interamericana de Abogados.- Tomo I.- México, 1945.- Págs. 192 A 209.*

Se ha dicho que hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre las materias de la propiedad industrial, y se afirma que también falta una jurisprudencia substanciosa y ordenada en atención a que la propiedad industrial es prácticamente nueva en México. (85)

En términos generales y con la salvedad que más adelante señalaremos, estamos de acuerdo con la primera de dichas afirmaciones, no así con la segunda porque resulta innegable que frente a la pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derecho mexicano, destaca la abundante jurisprudencia establecida desde muchos años antes y hasta la actualidad. Al emplear el término jurisprudencia lo hacemos refiriéndonos a su acepción más amplia y no dentro del sentido restrictivo-formal que le asigna la Ley de Amparo, ni con la limitación de que proceda exclusivamente de la autoridad jurisdiccional. Por lo mismo consideramos como fuente formal del Derecho marcario las opiniones sustentadas:

- a) por la Suprema Corte de Justicia,
- b) por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y
- c) por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

(85) .- Sepúlveda, César.- En el prefacio de su Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.- México, 1955.

Desde luego debe dejarse claramente asentado que la cita que en esta obra aparece de las opiniones provenientes de dichas autoridades judiciales y administrativas no se realiza sin establecer taxativa alguna; si así fuera, ningún valor jurídico tendría.

Las ejecutorias de la Suprema Corte se invocarán únicamente cuando su texto no riña con el de la Ley, ni esté en pugna con los principios de la doctrina, ni con la interpretación lógica y correcta de las disposiciones legales a que la opinión judicial se refiere. Las decisiones de nuestro más alto Tribunal que no reúnan las condiciones aludidas sólo serán enunciadas bien para ser objeto de análisis que demuestren su inconsistencia, ya para fines puramente informativos acerca de que frente a las tesis que a nuestro juicio son jurídicamente correctas, también se han producido opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

De las sentencias emitidas por el Tribunal de Circuito y por los Juzgados de Distrito, tan sólo se mencionarán aquellas que hubiesen causado estado por no haber sido recurridas. Excepcionalmente se invocarán dichos fallos bien porque sus consideraciones hayan sido confirmadas por la Suprema Corte o porque a la fecha en que en la presente obra se citan, no han sido resueltos en definitiva por dicho Organismo Jurisdiccional.

Y en cuanto a las resoluciones pronun--
ciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial -aunque formalmente atribuidas a los
funcionarios y entidades legalmente facultados
para ello-, las limitaciones para citarlas consis-
ten en que su contenido haya quedado firme por
virtud de fallos judiciales o que hayan cobrado
firmeza porque en su contra los interesados no
promovieron recurso alguno. A pesar de que las
determinaciones administrativas de esta clase no
se caracterizan ciertamente por su uniformidad,
constituyen inagotable y muy importante fuente de
reconocimiento del Derecho Marcario Mexicano. Bien
seleccionado y ordenado el abundante material
producido en esta primera etapa de las contiendas
que afectan al derecho sobre marcas, representa
sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de
un mejor conocimiento de las instituciones marca-
rias y del más eficaz manejo de las disposiciones
reguladoras de la materia. El entrelazamiento
estrecho que paulatinamente viene operándose entre
las opiniones de la autoridad administrativa con
las que sustentan las autoridades judiciales, hace
esperar para el futuro una jurisprudencia sólida y
uniforme. En efecto, de una parte se advierte la
corriente según la cual las autoridades judiciales
se abstienen de revisar y modificar el criterio
técnico que sustentan las autoridades adminis-
trativas, y existe, de otra, la tendencia a que
las opiniones de la autoridad judicial federal
tengan el carácter de obligatorias para el orga-
nismo de la Administración que en primera---

instancia conoce y decide los problemas que le son planteados. (86) Este criterio expresamente se ha sostenido en la decisión dictada en el caso ZIMBA KOLA: "La jurisprudencia mexicana establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no obstante las interpretaciones de que es objeto por parte de la demandada, si es de tomarse en cuenta y obliga a esta Secretaría de Economía en lo que atañe a las reglas que en materia de imitación de marcas ha señalado recogiendo los principios de la doctrina, a propósito de las marcas registradas o no registradas, que dicho alto Tribunal ha calificado como imitadoras". (87)

1.4. EL REGISTRO COMO FUENTE

En relación con este punto, nos referiremos fundamentalmente al Derecho positivo vigente que rige actualmente la Materia de la Propiedad Industrial; nos referimos a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de junio de 1991. Es inobjetable, que dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente,--

(86) .- Rangel, Medina David.- OB. CIT.- Págs. 137 Y 138.

(87) .- Gaceta de la Propiedad Industrial.- Febrero, 1952.- Pág. 385.

bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se tornan en el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el presente estudio la actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a la materia objeto del presente ensayo. Es por ello, que este punto se ha subdividido en cinco subincisos, en los que se encuadra la viabilidad, el trámite y las obligaciones derivadas de un registro marca-rio.

1.4.1 MARCA REGISTRABLE

Nuestra actual legislación en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o denominaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles a registro, refiriéndose a:

I.- Las denominaciones y figuras visuales, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

De lo anterior se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero -- como cualquier regla general se contiene en nuestra legislación las excepciones para ello, mismas que se abarcarán en el siguiente punto de este capítulo.

Sin embargo, es menester hacer hincapié en que la naturaleza de la marca tanto desde el -- punto de vista jurídico, económico como social es básicamente su distinción para identificar ante el público consumidor los servicios o productos que -- se van a amparar bajo la misma ante sus iguales o semejantes en el Mercado Nacional.

1.4.2 MARCA NO REGISTRABLE

Como excepción a la regla general, el -- artículo 90 de la Ley de la Materia establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no se podrá registrar una denominación o signo -- distintivo, discrepando el suscrito el término de marca, ya que éste se configura, una vez que se -- obtiene el registro respectivo. Amén de la terminología, tal disposición legal establece en forma taxativa las hipótesis en las que no se puede registrar un signo distintivo:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visuales;

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

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, 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 sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, 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 proce -- dencia;

XI.- 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;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, sin han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales; susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la -

naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicios.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como el lector podrá observar, las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro marca - rio, por lo que hace al aspecto jurídico, económico y comercial; así mismo se protege a la colectividad, bajo la cual se encuentran inmersos tanto - productores, en caso de denominaciones de origen, - como el público en general, quien al final de --- cuentas es el que resulta engañado en su momento - por aquellos "piratas comerciales" que existen --- hasta la fecha. Aunque es probable que nuestra -- actual legislación varíe en cuanto a algunas de -- las hipótesis anteriormente mencionadas, derivada - tal situación de la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canada, Estados Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas jurídicas no podrán variar, ya que la protección a la Propiedad Industrial no puede ser considerada única y exclusivamente a nivel nacional, sino que tal protección se extiende a todos y cada uno de los países del mundo, y fundamentalmente protege a los intereses personales en función al beneficio colectivo que el Convenio de París para la protección industrial establece, así como, nuestra Constitución General de la República.

Es por ello, que los preceptos legales - de registrabilidad y no registrabilidad de un signo distintivo son fuente fundamental de la marca - en virtud de que el Derecho positivo es la vida y -

existencia de cualquier institución jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional.

1.4.3 DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

En relación a la solicitud de registro de la marca, dada la característica de todas las instituciones que conciben al Derecho de la Propiedad Industrial, es decir, su característica primordial de tecnicismo jurídico, nuestra actual legislación aparentemente puede pensarse que incurre en un exceso al establecer reglas y formas específicas para concretar una solicitud de un registro marcario. Esta etapa es la llave tanto desde el punto de vista jurídico formal, como desde el ámbito de protección comercial, con que se inicia propiamente dicho, la institución del registro marcario o marca.

Los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, así el capítulo único del título tercero y nuevo Reglamento de la Ley de la Materia actualmente vigente, regulan el aspecto formal que debe reunir la solicitud de registro respectiva.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y

II.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciataria o sublicenciataria.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que---

se trate. Queda incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50% del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud, se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas:

I.- Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y

II.- Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.

Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en el convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común.

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

III.- Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha-

de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberá indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley los siguientes datos:

I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;

II.- Nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del franquiciatario, y

III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.

Para los efectos del artículo 102 de la Ley, se aplicará la clasificación prevista en el artículo 59 de este Reglamento en lo conducente. Sin embargo, en una misma solicitud podrán comprenderse productos o servicios de dos a más clases.

Lo establecido en este Reglamento para las marcas será aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

Para los efectos del artículo 169 de la Ley, el interesado deberá formular solicitud al instituto en la que deberá señalar y, en su caso, acompañar:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

II.- Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen.

III.- Constancia de la autoridad local competente, certificando que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio señalado en la declaración;

IV.- Constancia de la Secretaría de que el interesado cumple con la Norma Oficial de Calidad, cuando exista ésta.

Las constancias a las que se refiere las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización, y

V.- Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.

Como el lector puede apreciar la solicitud de registro de una marca implica situaciones - tanto técnicas, como de forma, cuestiones que son entendibles dada la naturaleza de la materia que nos ocupa. A pesar de las enormes críticas que se han abatido en relación con nuestra legislación de Propiedad Industrial, es comprensible tales disposiciones, ya que nos encontramos en el parámetro - de instituciones jurídicas que afectan en forma -- positiva o negativa el patrimonio de una persona - jurídicamente hablando. Es por ello que se ha soslayado en nuestra profesión tal aspecto del Derecho, pero que, a pesar de ello, sigue prevale -- ciendo como un ámbito importante en nuestra vida - jurídica.

De acuerdo a lo anterior, nuestra Ley es jurídicamente objetiva dado que establece en forma táxativa el trámite procesatorio de una solicitud de registro de marca. Dicho trámite como anteriormente lo habíamos señalado se divide en el aspecto administrativo y el de novedad.

El ámbito administrativo se enfoca fundamentalmente en las situaciones de forma; y la esfera de novedad se vierte al aspecto de protección jurídica del Derecho de Propiedad Industrial. En otro orden de ideas, el examen administrativo se va a enfocar a la forma que conforme al reglamento de la materia deben de ser presentadas las solicitudes de registro; y el examen de novedad se avoca al estudio de no infracción de Derechos de Propiedad Industrial tutelados, o que de acuerdo a la Ley de la Materia puede transgredir las normas nacionales o internacionales de la materia.

1.4.4 OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

El titular de una marca registrada tiene como obligaciones fundamentales lo siguiente: a) el uso y explotación de la marca dentro del territorio nacional en los términos y condiciones como fue otorgado su registro, ello para efectos de los artículos 130 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial, y; b) la obligación de inscribir cualquier acto o acuerdo que afecte el ámbito jurídico de una marca ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y para efectos de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de la Materia.

En efecto, para mantener la vigencia de un registro marcario, que es de diez años contados-

a partir de la fecha de expedición del registro, deberá de cumplirse con dichas disposiciones legales que sobre el particular establecen:

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientes de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

Por lo que hace a la obligación derivada de los convenios, licencias o actos que se realizan con un registro marcario, los artículos 136 y 137 señalan:

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley. Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derecho relativos a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatorio sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá indentificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

CAPITULO II.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Con este capítulo iniciamos propiamente el estudio materia del presente ensayo doctrinario, ya que precisamente la nulidad es una de las formas de terminación de un registro marcario. -- Iniciaremos nuestro estudio desde el punto de vista del análisis jurídico vigente de esta Institución, enfocado desde el ámbito marcario, para posteriormente establecer el interés jurídico que debe de existir en la nulidad, como los efectos de la misma por lo que hace al Derecho de Propiedad Industrial.

2.1.- CONCEPTO

Antes de abocarnos al estudio en particular de ésta institución jurídica, considero importante establecer los diversos criterios sustentados para definirla. El Maestro Antonio de J. Lozano sobre la figura jurídica de la nulidad, señala que esta voz designa a un mismo tiempo el estado de un acto que se considera como no sucedido, y el vicio que impide a éste acto el producir su efecto. Hay nulidad absoluta y nulidad relativa: aquélla es la que proviene de una ley,

sea civil o criminal cuyo principal motivo es el interés público; y está es la que no interesa sino a ciertas personas. No ha de confundirse la nulidad con la rescisión. Hay nulidad cuando el acto está tocado de un vicio radical que le impide producir efecto alguno; ya sea que no se haya ejecutado con las formalidades prescritas por la ley, como en el caso de que no asista en un testamento el competente número de testigos, ya sea que se halle en contradicción con las leyes o las buenas costumbres, como la fianza de la mujer y la venta de una sucesión futura; ya sea, en fin, que se haya celebrado por personas a quienes no puede suponerse voluntad, como un niño o un demente. Hay rescisión, cuando el acto, válido en apariencia, encierra sin embargo, un vicio que puede hacerle anular, si así lo pide algunas de las partes, como por ejemplo el error, la violencia, el dolo, una causa falsa, la menor edad, etc. La nulidad se refiere generalmente al orden público y no puede, por tanto, cubrirse entonces con la ratificación ni con prescripción; de modo que los tribunales deben pronunciarla por sola la razón de que el acto nulo no puede producir ningún efecto, sin de tenerse a examinar si las partes han recibido o no lesión. La rescisión, por el contrario, puede cubrirse por la ratificación o el silencio de las partes; y ninguna de éstas puede pedirla sino probando que el acto le es perjudicial o dañoso. Más a pesar

a pesar de estas diferencias que existen en las cosas, se emplean a veces indiferentemente las expresiones de nulidad y rescisión; y suelen suscitarse algunas cuestiones sobre si tal o cual acto es nulo por su naturaleza o necesita rescindirse (88).

El Maestro Rafael de Pina define a la nulidad como la " Ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de sus celebración.

La nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa (subsanaible)" (89).

En relación a éste punto el Maestro Cesar Sepúlveda señala " Debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil, es bastante práctico y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. El caso es

(88) .- Lozano, Antonio de J.-OB. CIT.- Pág. 920.

(89) .- De Pina, Rafael.- OB. CIT. Pág.366.

por cierto bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso.

En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos" (90).

Conforme a las anteriores definiciones, se puede establecer que la institución jurídica de la Nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales. En efecto, como señala el Maestro Sepúlveda, en realidad aplica la tesis de Nulidades Absolutas y Relativas a la Materia Marcaria, señalando como tal la nulidad de registro y la nulidad de la marca. En tales condiciones, y conforme a la presente investigación considero como idónea la acepción del Maestro Sepúlveda ya que como se verá en su oportunidad la nulidad como forma de terminación de un registro marcario puede derivarse por falta de requisitos de forma o de fondo.

2.2.-DISPOSICIONES LEGALES EN LA LEY VIGENTE

Esta figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 151 de la Ley de Fomento y -- Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece:

ARTICULO 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción; la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante - en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el -- usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en --- grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven - del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del -- registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cual - quier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Como el lector podrá observar, dentro de

las causas de nulidad anteriormente citadas, se -- vislumbran razones tanto de interés público, como de interés particular, por lo que se analizará precisamente el interés jurídico tutelado en la figura de la nulidad, como modo de terminación de un registro marcario.

Es importante señalar qué se entiende por interés jurídico. Conforme al Maestro Rafael de Pina, el interés jurídico es "una ventaja, material o moral, que se deriva en favor de una persona en virtud del ejercicio de un derecho cuya titularidad le corresponda". (91).

De lo anterior se desprende que para --- sostener un interés jurídico dentro de la figura - de la nulidad para efectos marcarios, es importante ser titular de derechos que se crean infringi - dos, o, en su defecto, que tales derechos sean tutelados por la colectividad. En tales circunstancias, y conforme al artículo 151 de la Ley de la - Materia vigente, el interés jurídico en la nulidad puede dividirse en dos tipos: el interés público, - y el interés privado propiamente dicho.

Por lo que hace al interés público, éste se encuentra inmerso en todas y cada una de las -- causales de nulidad de las que se hace mención en el precepto legal antes invocado, ya que es obvio-

que al ser un registro marcarío un signo distintivo de productos o servicios mediante el cual la colectividad identifica a los mismos de su misma especie o clase, la irregularidad o contravención de la Ley de la Materia por lo que hace a su comercialización afecta en forma directa al consumidor final, es decir, el engaño que encierra un signo distintivo como es la marca, provoca detrimento no sólo económico, sino social en la población. Claro está, podemos advertir que dicho interés público se encuentra fundamentalmente implicado en las fracciones I y V del artículo 151 de la Ley de la Materia, las cuales hablan básicamente del otorgamiento de un registro marcarío en contravención de la ley, o por error al otorgarse el mismo.

Por lo que hace al interés jurídico privado, éste se encuentra inmerso en forma genérica en las cinco causales de nulidad, pero acentuándose en las fracciones II, III, IV y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se considera nulo el otorgamiento de un registro cuando se afecten derechos tutelados por los particulares, ya sea personas físicas o morales, en las diversas hipótesis y circunstancias que el propio precepto señala.

Consecuentemente, podemos resumir que la nulidad de un registro marcarío procede siempre y cuando se afecte el interés jurídico, llámese público o privado, debiéndose obviamente acreditar -

el mismo.

Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son fundamentalmente los siguientes:

a) Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;

b) Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo;

c) Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del Mercado Nacional que sean identificados con un registro marcario nulo; y

d) Aplicación en su caso de sanciones o ejercicio de acción penal para el "titular" de un registro nulificado.

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro nulo es relativo en cuanto al lapso que se le otorga para la cesación de los derechos, hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente firme la resolución que la declara.

2.3.- CONCORDANCIAS CON LA LEY DE 1976 Y EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es importante para nuestro estudio, así como para los lectores del mismo hacer un análisis de concordancia o comparación entre las disposiciones legales vigentes y las inmediatas anteriores, así como un tratado internacional que es piedra angular a nivel mundial del derecho de la propiedad industrial, como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estas concordancias las haremos en cada una de las instituciones jurídicas materia de éste estudio en los capítulos respectivos empezando con el de la Nulidad.

Al hacer un análisis concordado de la institución jurídica de la nulidad regulada tanto por la anterior ley de Invenciones y Marcas, como por la actual Ley de la Propiedad Industrial, me encuentro con aspectos más que innovadores o relevantes, con situaciones de confusión, por muy absurdo que se escuche. Desde mi personal punto de vista el Legislador en lugar de tratar de llenar lagunas en la Ley, o, redactar las normas jurídicas en un lenguaje accesible al gobernado, parecería que hacen todo lo contrario, como es el caso que nos ocupa.

De la simple lectura del artículo 147 de

la Ley anterior, y del correlativo 151 de la Ley actual se desprende no otra cosa, más que juego de palabras, adición de presupuestos o simplemente maquillaje de conceptos. En efecto la ley actual reduce simplemente a cinco fracciones en las cuales se consagran las causas de nulidad, en cuyo entorno no existe innovación alguna, sino que al contrario confunde la esencia o el objetivo que contiene.

Podríamos analizar fracción por fracción de ambos preceptos, en donde nos vamos a encontrar con situaciones como las siguientes: El artículo 147 de la ley anterior habla sobre la nulidad de un registro de marca cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley; desde mi punto de vista tal disposición es clara, ya que en el propio texto de dicho ordenamiento legal como en el actual se encuentran normas jurídicas tanto de fondo como de forma para obtener un registro de marca, por lo que es irrelevante que en la actual fracción primera del artículo 151 se remarque cuales son los requisitos y condiciones establecidos por la ley que se establecen para la obtención de un registro de marca.

En relación a la fracción tercera de ambas disposiciones legales se habla de la nulidad cuando una marca es otorgada en contravención a -- los tratados internacionales, primordialmente por lo que hace al convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial. Si dicho -

convenio o tratado es aplicable a los países miembros del mismo, y si en su texto se habla de reciprocidad, mi pregunta es ¿Qué caso tuvo que se especificara la reciprocidad con México?.

En la ley anterior se establece que un registro marcario es nulo cuando se otorga en base a declaraciones falsas o inexactas, mientras que en la ley actual señala lo mismo pero haciendo hincapie que tales declaraciones esten contenidas en la solicitud y que sean esenciales, por lo que cabe preguntar a) ¿Qué existe otro documento distinto a la solicitud de registro en base al cual se otorgue el mismo?, y, ¿Qué los datos que debe contener una solicitud y que se encuentran claramente establecidos en el reglamento no son esenciales o existen otros que pueden ser no esenciales?.

Como podemos advertir de este análisis, nuestros legisladores pretenden en el caso concreto encontrar el hilo negro de nuestra legislación marcaria, pero la verdad de las cosas es que su actividad fue muy pobre y deja mucho que desear.

Así como es criticable lo anteriormente comentado, considero loable el que la ley actual haya derogado la fracción cuarta de la ley anterior, la cual señalaba la nulidad de un registro marcario cuando en la etiqueta en que aparecia la marca se encontraban indicaciones

falsas de la procedencia de los productos o servicios, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular o de reconocimientos, ya que por su naturaleza la marca es un signo autónomo y tales falsedades aparecían en su caso fuera del procedimiento de registro, por lo que se estaba confundiendo con una publicidad amañada, cuya represión sería materia de otras disposiciones legales distintas a las que nos ocupan

Ahora bien, por lo que hace a las concordancias de nuestra ley actual con el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, podemos establecer que el artículo 151 en sus fracciones I, III, IV, V respaldan a los artículos seis bis y seis septies de dicho tratado internacional que habla de la protección de las marcas notoriamente conocidas en el país en donde se pretende el registro; es decir, de aquellos registros marcarios vigentes en el extranjero, cuyos titulares son miembros de dicho convenio, así como de la nulidad de un registro marcario efectuado por el representante del titular original, habiéndose efectuado sin su consentimiento, estableciéndose la reciprocidad en los países que son miembros.

Al inicio de éste punto, señalamos que la importancia de éste análisis era principalmente establecer el desarrollo de la institución de la nulidad tanto en el ámbito internacional, como a

través de la historia de nuestro derecho de propiedad industrial, situación que desde nuestro punto de vista se ha agotado hasta el momento.

2.4. PRECEDENTES JUDICIALES

Hemos querido incluir dentro de cada uno de los capítulos algunos precedentes judiciales que existen en relación con las diversas instituciones jurídicas que trataremos, con el objeto de tener el panorama interpretativo que sostienen actualmente los diferentes tribunales Colegiados que, conforme a las modificaciones de nuestra Ley de Amparo, son ahora competentes para resolver en última instancia los procedimientos de nulidad que más adelante se trataran.

Es indudable que uno de las causales de nulidad que se da en la actualidad, se deriva del otorgamiento de registros marcarios en contra vención a las disposiciones legales vigentes, incidiendo en la mayoría de las ocasiones aunque no en todas, en la contenidas en las fracciones I y II del artículo 151 de la ley de la materia, en relación con las fracciones XVI y XVII del artículo 90 del propio ordenamiento legal, que habla de la confusión.

Sobre el particular me permito transcribir jurisprudencias establecidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad--

ministrativa del Primer Circuito.

MARCAS, CARACTERISTICAS DE LA

La marca ha de ser el signo individualizador de la mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vol. 48, Pág. 41. A.R. 2733/71. La Nueva Medalia, S.A. Unanimidad de votos.

Vol. 48, Pág. 41. A.R. 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. Unanimidad de votos.

Vol. 55, Pág. 55. A.R. 230/73. American Home Products, Corporation. Unanimidad de votos.

Vol. 56, Pág. 43. A.R. 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad de votos.

Vol. 60. Pág. 49. A.R. 30/70.

Bioresearch Products Laboratories, S.A. Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSION DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Quando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejante, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es

el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola e su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Séptima Época, Sexta Parte:

Vol. 157-162, Pág. 106. A.R. 1829/81.
Hardy Spicer Limited. Unanimidad de votos.

Vol. 157-162, Pág. 106 A.R. 60/82. Barco of California. Unanimidad de votos.

Vol. 157-162, Pág. 106. A.R. 1459/79.
Kern Foods, Inc. Unanimidad de votos.

Vol. 157-162, Pág. 205. A.R. 146/81.

Laboratorios Miles de México, S.A.: Unanimidad de votos.

Vol. 157-162, Pág. 205. A.R. 746/81.

Intercontinental Hotels Corporation. Unanimidad de votos.

2.5. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Así como es importante invocar los precedentes judiciales, también lo es plasmar los antecedentes administrativos, emanados precisamente de la autoridad original que conoce de los procedimientos de nulidad que se promueven en su oportunidad. En el caso concreto me voy a permitir transcribir la resolución 123, emitida por la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial, y publicada en la gaceta respectiva en el mes de Junio de 1955, con el objeto más que nada de que quede constancia en el presente trabajo de lo que significa una resolución administrativa en la institución que nos ocupa.

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, solicitó de esta dirección general por conducto del suyo apoderado, la declaración administrativa de nulidad de la marca nacional número 71886 denominada KA-RO de fecha legal 22 de noviembre de 1952 que ampara café; estudiadas las constancias respectivas, se concluye lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Corn Products Refining Company es propiedad legal de la marca nacional KARO número 25783, con registro que lleva con fecha legal del 21 de mayo de 1926, completamente vigente y para amparar jarabes y almibares de la clase 46. Incidentalmente manifiesta que en el expediente 59471 aparece su solicitud para amparar otros productos.

SEGUNDO.- En la Gaceta de la propiedad industrial correspondiente a diciembre de 1952, aparece publicado el registro número 71876 KA-RO, en favor de Tostadores y Molinos café LA FE, S. de R. L. de C.V.; de Monterrey, N.L.; con fecha legal del 22 de noviembre de 1952 y para amparar café, comprendido en la clase 46.

TERCERO.- De lo anterior resulta que existen dos marcas iguales en su denominación, aplicadas a artículos comprendidos dentro del mismo grupo de la clasificación Oficial, por lo cual se suscita una confusión entre ellas; además, arguye el demandante, existe la solicitud 59471 para amparar todos los artículos de la clase 46 bajo la marca KARO razones por las cuales, según el promovente, procede la declaración de la nulidad de la marca 71876 KA-RO, concedida por inadvertencia o error.

Apoya sus pretenciones en los artículos

208, 105, Fracción XIV Inciso a), 200, Fracciones I, II y V 229, 230, y demás relativos de la ley de la Propiedad Industrial, y termina reiterando su solicitud en el sentido en que se declare administrativamente la nulidad de la marca 71286 KA-RO.

II.-Por medio del Oficio 29566 de 3 de diciembre de 1953, se corrió traslado de la demanda a tostadores y Molinos de café "La Fe", S. de R.L. de C.V., advirtiéndose que debería contestarla dentro de un plazo fenecería el día 15 de enero de 1954, y que en caso contrario se procedería a dictar la resolución correspondiente con vista de las constancias que obran en el expediente.

III.- Con fecha 13 de enero de 1954 la parte demandada produjo su contestación en los siguientes términos:

PRIMERO.- Impugna en todas sus partes la demanda a que se refiere este asunto, por que a su juicio, carece de base legal, y al efecto puntualiza:

a).- El primer punto del capítulo de hechos de la demanda no le corresponde en forma alguna a Tostadores y Molinos de café "La Fe". S. de R.L. de C.V.

b).- Lo expuesto en el parrafo 2º del

capítulo de hechos de la demanda en cuestión, es verdad y lo admite la demandada.

c).- También es verdad y lo admite lo asentado en el párrafo correspondiente .

d).- El hecho de que existan dos marcas de igual denominación y aplicadas a artículos comprendidos en el mismo grupo de la clasificación oficial, no implica que puedan confundirse ambos productos. De la misma manera, tampoco hay base para declarar la nulidad demandada, por el hecho de que Corn Products Refinism Company haya solicitado el registro de la palabra KA-RO para amparar todos los artículos de la clase 46. Así mismo la demandada niega que a sido concedido el registro de la marca nacional KA-RO número 71886, por inadvertencia o error. En vista de todo ello refuta las aplicaciones que pretende derivar el demandante de los hechos señalados; sobre todo cuando los productos amparados por las marcas KA-RO, de la demandada, y KARO del demandante son por naturaleza absolutamente distintos lo cual anula todo lo arguido por su contraparte.

SEGUNDO.- En lo que respecta a los putos de derecho Tostadores y Molinos de café, La Fe, S. de R.L. de C.V. niega la aplicabilidad de la Fracción XIV del artículo 105 de la ley de la Propiedad Industrial, por cuanto que en este negocio no se trata de la misma marca aplicada a

un mismo artículo y, al efecto, manifiesta que solamente para alguien que padeciera de la vista o del oído podría haber confusión gráfica o auditiva entre las denominaciones KA-RO y KARO, puesto que la primera ampara un producto como el café y la segunda otro absolutamente diferente como es el jarabe.

TERCERO.- Ofrece como pruebas la confesional derivada del escrito de demanda, y la documental consiste en el expediente instaurado para obtener la marca número 71886 KA-RO.

CUARTO.- En conclusión solicita que se declare administrativamente la no procedencia, de nulidad demandada por su contraria.

CONSIDERACIONES

Esta secretaría tiene facultades para dirimir esta contienda, conforme lo establece el artículo 208 de la Ley de la materia.

Estudiadas las constancias respectivas, considerada la diferencia específica que existe entre el producto jarabe KARO, propiedad de Corn Products Refining Company, y el producto CA-RO, propiedad de Tostadores y Molinos de café "La Fe" S. de R.L. de C.V., tiene que concluirse necesariamente que no hay posibilidad alguna de

confusión entre las denominaciones KARO y KA-RO, aún cuando ambas pertenezcan al grupo 46 de la clasificación Oficial, ya que el presumir que alguna persona adquiriera café cuando lo que trata de comprar es jarabe, por el solo hecho de que uno se denomine KA-RO y otro KARO es llegar a extremos de sutileza inadmisibles. En consecuencia se concluye que la marca número 71286 KA-RO no invade en forma alguna los derechos de la marca KARO.

Por todo lo expuesto, es de resolverse y se resuelve:

I.- Se declara que no es procedente la solicitud de nulidad promovida por Corn Products Refining Company en contra de Tostados y Molinos de Café "LA FE" S. de R.L. de C.V.

II.- Comuníquese a las partes.

III.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

ANTECEDENTES

Por escrito del 13 de diciembre de 1954, compareció ante esta Secretaría el Sr. Lic. Enrique Correa M., como apoderado especial de Heberleind And Co. A. G., a solicitar la

declaración administrativa de nulidad de la marca 76178 , denominada HELANCA, perteneciente a la firma Atwomek, S.A. fundándose en que su mandante es titular del registro internacional número 93733, relativo a la marca HELANCA cuya fecha legal (22 de septiembre de 1936) es anterior a la de la marca número 76178, también HELANCA y que ampara entre otros productos, medias y calcetines, tal como lo hace esta marca; por lo que, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 8º transitorio de la ley de la Propiedad Industrial, tiene derecho a que se la proteja, y con fundamento en lo que estatuyen los artículos 105 Fracción XIV y 200, Fracción I y V al que se declare la nulidad que pide.

Por oficio número 393 de 10 de enero de 1955, se corrió traslado de la demanda de Atwomek, S.A., quien por escrito de 14 de febrero de 1955 y por conducto de su representante legal, el Sr. Jacobo Mekler, la contestó, manifestando que para que pudiera otorgarse protección en México al registro internacional de la demandante, y pudiera considerarse que se hubiera asentado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación el registro nacional número 76178, era necesario que la demandante hubiese demostrado haber estado usando su marca en México, y haber cumplido con lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77 del reglamento de la Propiedad Industrial; tanto más si se tiene en cuenta que nuestra ley circunscribe la duración de una marca a 10 años, para que los

efectos de que su registro sigan vivos; por lo que no habiéndose realizado la renovación de su marca cualquier derecho que pudiera haber tenido ha quedado extinguido.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La competencia de esta Secretaría para resolver la presente controversia se encuentra establecida en lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice: "La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de la economía nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la federación ". Y deberá resolverla fundándose, principalmente, en el artículo 200, Fracción I de la propia ley que rige la materia en controversia.

SEGUNDA.- A juicio de esta Secretaría debe declararse la nulidad de la marca 76178, denominada HELANCA, por las siguientes razones:

La demanda manifiesta que la Secretaría no debe declarar la nulidad de su marca, porque la demandante no ha demostrado que haya hecho uso en México de la suya. Así es en efecto, pero no encontramos en qué pueda influir esta circunstancia para que no se declare la nulidad,

cuando es un hecho incuestionable, que al registrársela, ya lo estaba, por lo menos como marca internacional la de su contraria, que es idéntica y ampara los mismos productos. De no haberse registrado por error (porque fue un error que en aquel entonces el examinador declara que no existía anterioridad en marcas internacionales), el procedimiento a seguir hubiera sido el de comunicarle que se había encontrado la anterioridad, para que, o se hubiera conformado y buscado otra denominación que registrar, o hubiera promovido la extinción por falta de uso de la registrada, y no hubiera sido sino hasta entonces cuando hubiera podido registrarse su marca. No es posible, por tanto imaginar que por que en aquel entonces no se notó la existencia de la anterioridad, pudiera ahora alegarse tal circunstancia para que la marca de la demandada continuará en vigor. Hoy como entonces, habrá que decirle, no ya que no se le puede registrar por que ya se la registró pero sí que tiene que anulársela para que no continúe registrada, y que si está segura que su titular no la usa, y ella la desea usarla, que debe promover su extinción para que, una vez obtenida pueda otorgársele, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley.

Es también notorio que mientras nuestra Ley establece una duración de 10 años para las marcas nacionales, reconozca, en su artículo 8° transitorio, un período normal de vigencia de veinte años para las internacionales; cosa que

parece subleva a la demandada y sobre la que llama la atención para que no se anule su marca. Razón que le sobra, pero situación es ésta creada por una convención a que nuestro país se encontraba adherido y que, posiblemente por ésta y otras estipulaciones desventajosas para nuestros nacionales, fué ya denunciada.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 200, Fracción I, 208, 229 inciso a) 230, 233 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, es de resolverse:

I.- Se declara la nulidad de la marca nacional número 76178, denominada HELANCA.

II.- Comuníquese a las partes.

III.- Publíquese en la Gaceta en la Propiedad Industrial en la forma prevenida por la Ley.

De los textos anteriores se pueden apreciar dos resoluciones en sentido contrario, es decir, la primera en donde la autoridad niega una solicitud declarativa de nulidad, y la segunda, en donde resuelve favorablemente la misma. Con ello quisimos plasmar los dos extremos de un criterio administrativo para dar una idea general de la forma y terminos en los que se resuelve un procedimiento de nulidad.

CAPITULO III .- LA EXTINCION

A pesar de que la institución jurídica de la extincion en el sentido amplio fue eliminada en el texto de la actual Ley de la Propiedad Industrial, aún existe un supuesto, que aunque textualmente no se menciona opera en la actualidad. Sin embargo, este capítulo es tendiente a analizar esta institución tanto desde el punto de vista genérico como desde el punto de vista de derecho comparado, para tratar de llegar a un razonamiento lógico jurídico sobre las disposiciones legales actuales.

3.1. CONCEPTO GENERICO DE EXTINCION EN EL DERECHO MEXICANO.

Antes que nada, es importante establecer el concepto genérico de esta institución, como lo es "la desaparición de los efectos de una relación jurídica o un derecho". (92)

Como consecuencia del anterior concepto, es fundamental establecer en forma general qué se entiende por relación jurídica y derecho.

El Maestro De Pina señala que la relación jurídica es el vínculo establecido entre personas regido por el derecho.

Los hombres viven, unos con otros, en una constante relación. El aislamiento es contrario a la naturaleza humana. La existencia del derecho se funda, precisamente, en la necesidad ineludible de someter esa comunicación ininterrumpida-comercio humano- a reglas recíprocamente exigibles.

El trato humano determina una serie de relaciones de la más diversa índole que, cuando caen dentro de la esfera del derecho, reciben la denominación de relaciones jurídicas.

La frase "relación jurídica", escribe De Castro (93) es, relativamente, muy moderna en el lenguaje jurídico. Recuerda este autor que en el derecho romano se menciona el *vinulum iuris*, pero en el sentido estricto de obligatorio; en cambio, el término *ius* se utiliza alguna vez para relaciones jurídicas, con respecto a la afinidad y a la cognación.

En la actualidad, la idea de relación jurídica pertenece al dominio común de los juristas.

(93) .- De Castro.- Derecho Civil Español.-Parte General

La relación jurídica es para Sánchez Román (94) la conexión o concurso de dos o más personas en un objeto de derecho; el vínculo que hace coincidir al sujeto activo con el pasivo en la cosa objeto del derecho. Clemente de Diego (95) -- dice que es una relación de la vida social entre -- hombres protegida por el derecho. Más brevemente -- se puede decir que es toda relación humana regida -- por normas jurídicas.

La relación jurídica fue definida por -- Savigny (96) la regla jurídica asigna a cada in -- dividuo implicado en relación un dominio en donde -- su voluntad reina independientemente de toda vo -- luntad extraña. En su consecuencia, dice, toda -- relación de derecho se compone de dos elementos: -- primero, una materia dada, la relación misma; se -- gundo, la idea de derecho que regula esta rela -- ción. El primero puede ser considerado como el -- elemento material de la relación de derecho, como -- un simple hecho; el segundo, como el elemento --- práctico, el que ennoblece el hecho y le impone la --

(94) .- Sánchez, Román.- *Estudios de Derecho Civil*

(95) .- De Diego, Clemente .- *Instituciones de De --
recho Civil Español.*

(96) .- Savigny.- *(Sistema de Derecho Romano Actual*

forma del derecho. Toda las relaciones de hombre a hombre, agrega, Savigny, (97) no entran, sin embargo, en el dominio del derecho, porque no todas lo necesitan, ni tampoco son susceptibles de ser determinadas por una regla de esta clase; pues dicha relación humana puede estar enteramente dominada por las reglas del derecho, o estarlo sólo en parte o enteramente fuera de ellas: la propiedad, el matrimonio, la amistad, pueden servir de ejemplo de estos diferentes casos.

Un tratadista más moderno -Du Pasquier- (98) entiende por relación jurídica el conjunto de derechos y deberes -determinados o eventuales- que el ordenamiento jurídico atribuye a una persona colocada en determinadas condiciones. En este sentido -dice- es en el que se hace referencia a la situación jurídica de mujer casada, de heredero, de diputado, de estado neutral, etc.

Siendo el derecho la fuente de las relaciones jurídicas, el concepto de relación jurídica puede expresarse concretamente diciendo que es toda relación de la vida humana presidida por normas jurídicas.

Las relaciones jurídicas crean entre los hombres vínculos que suponen obligaciones y facultades.

(97) .- Savigny. - OB. CIT.

(98) .- Du Pasquier. - OB. CIT.

tades que constituyen la trama de la vida.

El hombre en su vida de relación, como miembro de la sociedad, no puede eludir el contacto con sus semejantes, ni quedar fuera de la sujeción del derecho, por lo que no puede dejar de --- ser, en todo momento, sujeto de relaciones jurídicas. (99)

En otro orden de ideas, la relación jurídica no es otra cosa más que un vínculo o ligazón que existe entre las personas capaces jurídicamente, derivado de un acto reconocido por la ley y que origina derechos y obligaciones.

Ahora bien, el concepto de derecho debe de aplicarse conforme a nuestro tema a tratar como el derecho adquirido, es decir derecho que, en --- virtud de un acto jurídico perfecto, ha pasado un determinado patrimonio y que se considera incorporado a el de manera que no puede ser separado sino por la voluntad de su titular (renuncia) o por --- disposición expresa de una ley de orden público.

En consecuencia, al hablar de extinción de una relación jurídica o de un derecho, debemos de pensar que nos referimos a la extinción de los derechos y obligaciones derivados de un acto jurídico previamente celebrado, que obviamente queda -

insubsistente y carente de consecuencias jurídicas, así como la extinción de un derecho incorporado al patrimonio de una persona física o moral.

3.2. CONCEPTO DE EXTINCIÓN EN MATERIA DE MARCAS.

Por lo que hace a esta institución jurídica, es menester retrotraernos un poco a la anterior ley de Invencciones y Marcas, la cual de alguna forma establecía con un poco más de nitidez la causal de extinción como modo de terminación de un registro marcario, a diferencia de la forma como se regula en nuestra actual legislación de propiedad industrial.

Por lo que hace al concepto estrictamente de extinción en materia de marcas nos debemos remontar al punto precedente de este capítulo, para indicar que por extinción debe entenderse la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo. Esta extinción se encontraba marcada con mucha claridad en nuestra anterior legislación, fundamentalmente en lo que se refería al artículo 117 que establecía la obligatoriedad del uso de una marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición.

Sin embargo, y como ya lo hemos asentado, en la actual legislación no existe

concepto o definición legal, ya que dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

3.3. CONCORDANCIA CON LAS LEYES ANTERIORES

Como adelantamos, si bien es cierto que nuestra actual legislación establece la obligatoriedad del uso de una marca, también lo es que las consecuencias de dicho no uso ha sido conceptuado como caducidad, y no como extinción. Independientemente de lo anterior, quisiera incluir en éste ensayo las diferencias que existen entre la anterior y la actual legislación marcaria, en relación con el aspecto que nos ocupa, para efectos de explicarnos el por qué se reglamenta o maneja la institución de la caducidad y no el de la extinción por falta de uso de una marca.

La Ley de 1943 existía la figura de extinción de las marcas por no haber sido usadas, pero se proveía al mismo tiempo un procedimiento de reovación o de revalidación especial por no uso, y para obtener que la autoridad declarara que una marca se había extinguido por falta de uso y por no haber sido objeto de procedimiento especial de renovación en forma (artículo 156 y 171, así como 229, 230 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial). (100).

Efectivamente, los artículos 117 y 118 de la anterior Ley de Invenciones y Marcas señalaban:

ARTICULO 117.- El titular de una marca - deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría - de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases - en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

ARTICULO 118.- Para efectos de esta ley - se entenderá por 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. La Se -- cretaria de Comercio y Fomento Industrial podrá -- requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la -- efectiva explotación.

Por otra parte, el artículo 140 de la -- legislación en comento señalaba:

ARTICULO 140.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado - comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y - continuo; es decir, no interrumpido en su aplica - ción a los productos o servicios que ampare, com -

probación que se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la ley.-----

Ahora bien de lo anterior se coligen dos obligaciones completamente independientes que tenía el titular de un registro marcario:

a) El comprobar el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de su expedición, bajo pena de extinción por no hacerlo; y,

b) Renovar el registro marcario acompañando a su solicitud la comprobación de uso, bajo pena de caducidad en caso contrario.

En la actual legislación misma que abroga los preceptos antes mencionados, señala única y exclusivamente en su artículo 133 lo siguiente:

ARTICULO 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Y por otra parte el artículo 134 esta --

blece:

ARTICULO 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

Como podemos observar, la figura de la extinción por no uso deja de subsistir, en virtud de que la Ley de la Materia elimina la obligación del titular de la marca a presentar una declaración comprobatoria de uso antes de efectuar el trámite de renovación correspondiente.

Otra causa de extinción que consagraba la Ley anterior se derivaba de la transformación de la marca en denominación genérica.

Para tal efecto nos debemos de remitir a lo que establece el artículo 90 fracción II de la Ley de la Materia, el cual señala que no será susceptible de registro como marca los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos. El Maestro Sepúlveda señala sobre el particular que "la razón es-

enteramente explicable, porque de aceptarse como marcas, equivaldría a constituir en favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje, que es común a todos, y de libre uso." (101)

En otro orden de ideas, la denominación genérica es el conjunto de nombres o de palabras que conforme a nuestro lenguaje corriente o uso comercial sirven para identificar a determinados productos o servicios, es decir, que ya no son susceptibles de reservarse al uso exclusivo de un particular, sino que forman parte del lenguaje corriente o de uso comercial, y que por consecuencia, tenemos acceso a las mismas cualquier persona.

Ahora bien, la forma y el porque de que una marca se transforme en denominación genérica tiene como origen fundamental la pasividad de su titular, al no utilizar los medios de distintividad que establece la ley para ostentar a una marca registrada, así como en su caso ejercitar las acciones que nuestra legislación otorga a los titulares para defender sus derechos de propiedad industrial, como en el caso que nos ocupa el defender el registro marcario como tal. Sobre el particular recuerdo una experiencia profesional que tuve la oportunidad de vivir cuando tenía el honor de colaborar con el Maestro David Rangel Medina, -

la cual estribó en el hecho de que se intentaron -
diversas acciones, mismas que finalmente tuvieron-
éxito para defender el registro de la marca MAIZE-
NA, misma que terceras personas pretendían conver-
tir en denominación genérica, ya que supuestamente
con dicha marca se identificaba en nuestro lengua-
je corriente al producto alimenticio denominado --
"ATOLE". Sin embargo se demostró que el titular -
de esa marca, Corn Products Corporation, a través-
de su licenciataria en México Productos de Maíz, -
S.A. de C.V., en ningún momento había permitido --
tal transformación, habiéndose exhibido incluso --
como pruebas diversas promociones que se presenta-
ron ante la Real Academia Española de la Lengua, -
para que se eliminara de nuestro lenguaje la pala-
bra MAICENA. De lo anterior podemos advertir que-
la razón fundamental para que una marca se trans -
forme en denominación genérica, es principalmente-
por actos de omisión del titular de la misma al no
defender por los medios legales respectivos el re-
gistro marcario del cual son titulares.

3.4. EXTINCION POR USAR LA MARCA EN FORMA DISTINTA AL REGISTRO.

En relación a este punto es importante -
hacer alusión a lo que establece el artículo 128 -
de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad-
Industrial, el cual señala:

ARTICULO 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Sobre este aspecto, el Maestro César Sepúlveda indica: "El título de la marca determina la extensión del derecho. Las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original no están protegidas por la Ley; para serlo, tendrían que ser objeto de un nuevo registro; además, acarrearán responsabilidad cuando se incurre con tales variaciones en imitación de otras marcas registradas.

Por otra parte, el uso que se hace de una marca diferente a la que ha sido registrada no favorece al titular, cuando ese uso produce efectos frente a terceros, es decir, quien quiera que sea que utilice una marca que sea diferente a la registrada puede perder el registro por no uso, de acuerdo con las normas establecidas para esos casos de caducidad, pues el propietario no podrá comprobar con las etiquetas que está usando la misma marca." (102)

De todo lo anterior se colige que la extinción de una marca por no usarla en la forma en

que fue otorgado su registro se comprende, ya que es de explorado derecho que una marca es un signo distintivo de un producto o servicio, que sirve para distinguir a éstos de su misma especie o clase, y que la autoridad al otorgar un registro marcario efectúa un estudio específico sobre la marca propuesta, para efectos de evitar transgredir derechos de terceros, por seguridad jurídica y comercial una marca debe de usarse tal y como fue otorgado su registro con los derechos y limitaciones que el propio título le otorga.

3.5. EFECTOS DE LA EXTINCION DE UN REGISTRO

Como lo señalamos al desarrollar los --- puntos 3.1 y 3.2, los efectos primordiales de la - extinción de un registro marcario son la pérdida o desaparición del derecho que tuvo el titular de un registro marcario, para usar en forma exclusiva un signo distintivo reconocido por la legislación de la materia y las autoridades respectivas, debiendo hacer hincapié que las tres causales de extinción- de un registro marcario se deben principalmente a- la pasividad o falta de interés del titular de la- marca ya sea para cumplir con los requisitos que - nuestros propios ordenamientos legales señalan o - de omitir ejercitar acciones tendientes a la de- fensa de los derechos de propiedad industrial que- les otorga un registro.

3.6. PRECEDENTES JUDICIALES

Como en el anterior capítulo, procederemos a plasmar en éste ensayo Procedentes Judiciales que sean dictados sobre la Institución de la Extinción, aunque como ya dijimos, en la legislación actual ya no se contempla como lo establecía la Ley de 1976.

MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS. CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL

Los artículos 156, 204 y 171 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen a la letra: "Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta Ley". "El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de 5 años consecutivos, salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta Ley". "La solicitud de renovación por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta Ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el período de 5 años, desde el día en que se suspenda la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, serán sin perjuicio de lo

dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas". Como se advierte de lo anterior, la renovación especial invalida el tiempo transcurrido de desuso de las marcas, siempre que no se haya consumado el lapso de 5 años, pues la ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaría de industria y comercio, supuesto que explícitamente se consigna que esa renovación es "Para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado". De manera que, inutilizándose el tiempo de desuso ocurrido con anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte de un nuevo cómputo para establecer la extinción de registro de la marca por falta de explotación, por lo cual resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la ley en consulta en el sentido de que la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado, pues en nuestro idioma " Suspenden " es no sólo de tener una acción u obra, sino también diferir tal acción u obra y " diferir " es retardar la ejecución de una cosa, lo mismo que suspender, tal ejecución. Consiguientemente la suspensión a que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotación, lo que se corrobora con el mismo

texto del precepto que nos ocupa el referirse a " una marca que no se haya explotado", así como el artículo 96 de la misma ley en consulta que tan claro como terminante se refiere al " que esté usando " o " quiera usar una marca " sin que dicha disposición legal fije término alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso.

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol.CIX, Pág. 22- A.R. 1600/66.-
Cervecería Modelo, S.A. 5 votos.

Vol.CIX, Pág.22- A.R. 1598/66-
Cervecería Modelo, S.A. 5 votos.

Vol.CIX, Pág. 22- AR. 330/66 - Chas
Pfizer and Co. Inc.. Unanimidad de 4 votos.

Vol.CIX. Pág. 22 - A.R. 804/66 - N.B.
Phillips Gloeilampen fabrieken,- 5 votos.

Vol. CIX. Pág. 22 - A.R. 8366/65 -
Unilever - Limited - 5 votos.

Con éste punto damos por concluido nuestro tercer capítulo, no sin antes hacer una reflexión sobre el particular. Considero que la actual legislación se abstuvo de hacer innovaciones trascendentes, ya que en lugar de perfeccionar la Institución Jurídica de la

Extinción, que como se consagraba en la Ley de 1976 se distinguía perfectamente de los otros medios de terminación de un registro marcario, lo unico que hizo fue el de cambiar de nombre, y lo peor es que sí la contiene aunque no la menciona, como lo es la causal derivada del artículo 128 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, creando confusión y desconcierto en el ámbito marcario.

CAPITULO IV.- CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.

La caducidad es otra de las instituciones que establece nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como forma o medio de terminación de un registro marcario.

Como veremos en el presente capítulo, la caducidad tiene diversas acepciones en nuestro sistema jurídico vigente, ya que no es lo mismo hablar de caducidad en materia fundamentalmente procesal civil, mercantil, laboral, etc., que la caducidad en materia marcaria. Sin embargo, pretenderemos hacer un breve planteamiento sobre la institución de la caducidad en los dos ámbitos que conforme a mi humilde experiencia profesional son importantes a tratar, como lo son el aspecto procesal, en el cual hablaremos tanto de antecedentes históricos, derecho comparado, doctrina y legislación vigente, pretendiendo dar un concepto sobre el particular; y posteriormente ya propiamente dicho abarcar a la institución dentro del ámbito del derecho marcario.

4.1. LA CADUCIDAD COMO INSTITUCION EN EL DERECHO PROCESAL MEXICANO.

La caducidad de la instancia la define -
Guasp como "la extinción del proceso que se produ-
ce por la paralización durante cierto tiempo, en -
que no se realizan actos procesales de parte." ---
(103) El proceso se extingue no por actos, sino -
por omisiones de las partes.

Nosotros hemos sido contrarios a todo --
intento de abrir una puerta falsa a la administra-
ción de justicia permitiendo a los órganos juris-
dicionales de cualquier categoría declarar cadu-
cos los procesos por inactividad de las partes y --
más aún, por inactividad de los jueces mismos. --
Pero una reforma legislativa reciente ha desvir --
tuado de tal manera esa institución, que creemos --
necesario reproducir una conferencia sustentada --
por nosotros en el Ilustre y Nacional Colegio de --
Abogados de México, para poner de manifiesto los --
errores que contiene.

El Diario Oficial de la Federación del --
día 31 de enero de 1964 publicó el Decreto "sobre-
reformas y adiciones al Código de Procedimientos --
Civiles para el Distrito y Territorios Federales",
que entró en vigor desde el día siguiente de su --
publicación, o sea el primero de febrero, según el
artículo tercero del mismo.

Se adicionó, en virtud de dicho Decreto,

nulo Sexto del Título Segundo del ordena --
miento mencionado, estableciendo y reglamentando -
la caducidad de la instancia.

Debemos analizar el nuevo artículo 137 -
bis, en sus doce fracciones.

No obstante la ascendencia hispana de --
nuestra legislación procesal, los códigos distri -
tales de 1884 y de 1932 ignoraron la caducidad de -
la instancia introducida en la Ley de enjuicia --
miento civil española de 1881, en sus artículos --
411 al 420. Manresa y Navarro afirma que estas --
disposiciones derogaron "la antigua jurispuden --
cia, según la cual, nunca caducaban las instan --
cias, y un pleito abandonado por muchos años po --
día continuarse en el estado que tenía cuando que --
dó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo que --
hubiere transcurrido." (104)

Tampoco los códigos federales, anterio -
res al vigente trataron este problema.

Por tanto, puede decirse que en México, -
fue el Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Guanajuato, del 22 de enero de 1934, el primer-
ordenamiento que introdujo la caducidad, en mate -
ria civil.

(104) -- Manresa y Navarro. -- Comentarios a la Ley -
de Enjuiciamiento Civil. -- Madrid, 1904,
Tomo II. -- Pág. 259.

Desde el punto de vista doctrinal se -- discute el origen de esta institución.

Algunos autores invocan instituciones -- romanas como fuentes de la misma.

Sin apegarme a tesis concreta alguna, -- voy únicamente a recordar hechos históricos de los que pueden sacarse enseñanzas para la exégesis de los textos de la nueva legislación objeto de nuestra consideración.

Es de todos conocido que los juicios, en el sistema formulario romano, eran de dos clases: -- judicium legitimum y judicium quae sub imperio continentur. Los juicios eran legítimos cuando tenían lugar en Roma o dentro de la primera milla alrededor de la ciudad, ante un solo juez, debiendo tener todas las partes la ciudadanía romana. Fal -- tando cualquiera de estas condiciones, se trataba de un juicio quod sub imperio continentur.

Gayo, después de definir los juicios legítimos, agregaba: eaque lege et hoc est quod vulgo dicitur, e lege Julia litem anno et sex mensibus mori. Es decir: y éstos (los juicios legítimos), en virtud de la ley Julia judicial, si no -- son juzgados en un año y seis meses, expiran y a esto el vulgo llama la muerte del litigio en un -- año y seis meses, por la ley Julia.

Al referirse a los segundos, el mismo --

autor agregaba: ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu valent quamdiu is, qui en a praeceptit, imperium habebit. En castellano-equivale a decir: estos juicios, en tanto valen, en cuanto el que los ordenó (o sea el magistrado)-tenga imperio. (105)

La duración, pues, de estos últimos juicios estaba ligada al poder del magistrado que los había ordenado.

El efecto de ambas extinciones era diverso: en los juicios legítimos, extinguido el plazo de un año y seis meses, se extinguía el juicio de pleno derecho, extinguiéndose así el derecho substantivo correspondiente; en cambio, en los juicios que imperio continentur, la extinción de la instancia no perjudicaba el derecho substantivo, ya que el actor podía recurrir al nuevo magistrado para obtener otra fórmula contra el mismo demandado y por la misma causa de pedir.

Los autores califican equivocadamente ambas extinciones con las expresiones: mors litis, - expiratio o solutio iudicii (muerte del litigio, - expiración o terminación del juicio).

En el sistema extraordinario, al desaparecer la dualidad de magistrado y juez, la litis -

contestation perpetuaba la acción y los juicios podían durar indefinidamente, causa a la cual puede atribuir que Justiniano diera la constitución *properandum*. (106).

El texto de esta constitución, sintetizado, es como sigue *Properandum nobis visum est, me lites fiant pene inmortales et vitae hominu modum-excedant... censemur itaque omnes lites... pro quibus hominibus inter se litigandum est, non ultra trieni metas post litem contestatam esse protrahendas; sed omnes iudices... non esse eis concedendum ulterior lites, quam trieni spatio, extendere. Es decir, "Urgente nos ha parecido evitar que los litigios se hagan casi inmortales y excedan de la vida de los hombres, por tanto estimamos que todos los litigios por los que los hombres litigan no deben exceder de tres años, después de la lites contestatio y a ningún juez puede concederse autorización para alargar los litigios".*

El trienio de la legislación justineana fue letra muerta tanto en el derecho romano como en el medieval y en el canónico primitivo y las disposiciones que lo consagran, se tomaron siempre como un consejo dado a los jueces para evitar que los procesos se alargaran pero su incumplimiento no producía efectos jurídicos dentro de los procesos respectivos.

Peró lo que se conservó en el transcurso de los siglos al pretender limitar la duración de los procesos, fue el plazo de tres años.

Así, la tercera partida (Titulo IV, Ley-27), limitó el plazo dentro del cual los arbitros podrian resolver "el pleito que les metieron en -- mano", diciendo: Más si las partes non señalasen -- plazo nin día cierto a que los judgadores librasen el pleyto, entonces decimos que lo debe librar lo -- más aina que podieren, de manera que non se aluengue desde el día que lo recibieron más de a tres -- años; ca si deste tiempo adelante quisieran usar -- de su oficio, non podrien facer.

Los glosadores dedujeron: potestas arbitri finitur triennio, lite coepta, vel non coepta, per istam legem. Por esta ley debe concluirse que la potestad del árbitro termina con el trienio, -- empezado o no empezado el litigio.

El plazo de tres años lo fija, al establecer la caducidad, el Code de procédure civil, -- que entró en vigor el 1º de enero de 1807, inspi -- rado, como se sabe, en la Ordenanza sobre la jus -- ticia civil de 1667, artículo 97 y siguientes y -- más tarde, el Código procesal italiano de 1865 en -- el artículo 388, exigió un periodo de tres años de inactividad en los juicios ante los tribunales superiores y ante los tribunales de primera instan -- cia, para declarar la caducidad de la instancia.

No obstante las bases sentadas por el -- derecho justineano, la realidad fue, que los juicios se eternizaron y esa paralización, hizo reaccionar a los legisladores de varios países estableciendo la caducidad de la instancia.

Otros, en cambio, han considerado que -- esta institución es de escaso valor y así dice --- Chioventa que "tanto el legislador alemán como el austriaco no han adoptado esa institución, por su escasa utilidad". (107)

Finalmente, en Italia, después de esta -- blecerla en la legislación de 1865, fue abolida en el Código de 1940, debido según Alcalá Zamora(108) a la autoridad de Chioventa, enemigo acérrimo de la misma. Sin embargo, el artículo 307 del Código vigente, que trata de la extinción del proceso por inactividad de las partes, fue modificado por la -- Ley de 14 de julio de 1950 con soluciones que, co-

(107) .- Chioventa, *Instituciones*, III.- Pág 334.

(108) .- Alcalá Zamora. - Reforma al Código Proce -
sal del Distrito y Territorios Federales
en Materia de Caducidad de la Instancia y
de Procedimientos Inmobiliarios. El foro,
Órgano de la Barra Mexicana- Colegio de
Abogados.- Núm. 44.- México, 1964.- Pág.
37; IBIDEM.

mo veremos después, no han satisfecho a la doctrina.

Con estos antecedentes, entremos en materia y para comprender la mentalidad de nuestros legisladores, creo necesario aludir a la exposición de motivos del Código de Guanajuato, inspirador del Federal y fuente remota de todas las disposiciones análogas.

Es necesario también conocer los fundamentos de la iniciativa presentada a la Cámara de Diputados por su autor, el diputado Jenaro Vázquez Colmenares, para la reforma que venimos comentando.

Finalmente, mencionaré el dictamen de la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados al analizar el articulado cuyos motivos expone.

El legislador guanajuatense fundó así la caducidad de la instancia: "Con el objeto de que no se acumulen los negocios en los tribunales, con mengua de la atención que los encargados de administrar justicia deben prestar a los negocios que para ellos representan un aspecto de actualidad; para evitar el que las cuestiones que han sido llevadas ante las autoridades judiciales, para su resolución, por los interesados, queden indefinidamente estancadas, sino que, por el contrario, quede definitivamente establecido y penetre así en

la conciencia de los litigantes el que una vez solicitada la intervención del poder público, con -- objeto de resolver cuestiones privadas, esa intervención vaya hasta su fin, resolviendo las mencionadas cuestiones, y evitándose de esta manera el - que los interesados sólo muevan o agiten sus negocios cuando así les convenga y los dejen paralizados para ganar u obtener, como sucede en muchas -- ocasiones, ventajas indebidas sobre sus contra --- rios, se ha establecido en el Proyecto de Código - en cuestión, una forma de concluir los litigios, - cuando el abandono de las partes interesadas en él los deje paralizados. Esto queda comprendido en - el capítulo denominado Caducidad".

En lo conducente, en el Proyecto de de - creto, el diputado Vázquez Colmenares, sostuvo estos motivos para fundar su iniciativa, que aun --- cuando fue aceptada se amplió en el texto definitivo: "En los últimos años, la multiplicación de las causas civiles y mercantiles y su acumulación constante ante los Tribunales del Ramo Civil en el Distrito Federal, se han convertido en un problema que hace lenta y costosa la administración de justicia. Ello se debe a dos causas fundamentales: - el crecimiento de la población y la intensidad de la actividad económica.

El problema señalado hace que en la --- práctica, no obstante los términos procesales, la resolución de los litigios planteados ante los --- tribunales se prolongue por años. Además debe te-

nerse en cuenta la falta de una disposición en el Código de Procedimientos Civiles, que establezca la figura procesal conocida desde el Derecho Romano como caducidad de la instancia, que en la actualidad resulta indispensable tanto para descongestionar a los Juzgados Civiles de juicios inconclusos cuanto para impedir a muchos litigantes valerse de esa laguna de la Ley para alargar indefinidamente los procesos.

A las anteriores consideraciones debe agregarse el interés del Estado en procurar una administración de justicia pronta y expedita, en la que la actividad de los órganos jurisdiccionales no se despliegue innecesariamente y resulte ineficaz en perjuicio de la sociedad. Es indudable que cuando los órganos jurisdiccionales no cumplen con suficiencia las finalidades para las que fueron creados, el interés público se lesiona y la ciudadanía pierde la confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia".

Con estos antecedentes se puede iniciar el estudio de la norma.

La caducidad de la instancia, dice el nuevo artículo 137 bis, operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta la citación para sentencia en los juicios ordinarios, si transcurridos 180 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción

de cualquiera de las partes; o si tratándose de -- juicio oral o sumario las partes dejasen de concurrir a dos audiencias consecutivas cuando el juez estimara indispensable su presencia.

Toda interpretación de una norma de derecho positivo debe partir del entendimiento de -- los términos empleados por el legislador, pues de lo contrario no puede deducirse su contenido y alcance.

Por tanto, debemos averiguar qué entendió el legislador por caducidad de la instancia.

Indudablemente que dejó a la doctrina y a la jurisprudencia la definición del instituto, -- para no incurrir en errores o inexactitudes.

Pero como está por formarse la doctrina mexicana sobre caducidad y la jurisprudencia que -- se conoce deriva más bien de los sobreseimientos -- en materia de amparo, es necesario recurrir a los motivos que fundarán la adición que estamos analizando.

Vázquez Colmenares, en su exposición de motivos afirma que el proyecto "fija claramente la naturaleza de la caducidad de la instancia; sus -- alcances se delimitan con toda precisión a fin de evitar confundirla con otras figuras como la prescripción y la preclusión, con las que si bien -- guarda cierta semejanza, es sin duda, visiblemente

distinta. No se trata de delimitar o reducir el tiempo dentro del cual deba ejercitarse un derecho, ya que esto en tratándose de prescripción sería materia del Código Civil y en tratándose de preclusión sería objeto de otras reformas al Código de Procedimientos Civiles. Por el contrario, lo que se persigue es fijar un término, ya iniciada la instancia, dentro del cual, si las partes en pugna no promueven lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural y por falta de interés o intencionalmente lo abandonan, opere de pleno derecho la caducidad de la instancia con todos sus efectos procesales, pero sin afectar en modo alguno la naturaleza de la acción ejercitada en juicio". (109)

En el dictámen de la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se da por supuesto que la caducidad de la instancia está claramente delineada por la ley y sólo se motiva el fundamento de la institución. Ante esta claridad que deslumbra, debemos adivinar el objeto de nuestro estudio, reconstruyéndolo con ideas dispersas en las diversas fracciones que integran el precepto.

En la fracción II, se dice: "la caducidad extingue el proceso pero no la acción; en consecuencia, se puede iniciar un nuevo juicio".

(109) .- Vazquez Colmenares. - Proyecto de Decreto Etc; Pág151; IBIDEM. Dictámen de la Segunda Comisión de Justicia.

Y recordando las reglas de lógica, vayamos a los efectos, para conocer la causa y el contenido de la institución.

Se trata pues, de una institución extintiva del proceso, pero no de la acción deducida, debiéndose tomar la palabra acción en el sentido de derecho substantivo hecho valer, ya que claramente se dice que "puede iniciarse nuevo juicio".

Si el derecho substantivo no resulta --- afectado -me pregunto yo-, ¿para qué sirve la institución?

Desde luego, no para suprimir procesos, sino más bien para proliferarlos, porque si caducó uno, iniciaré otro y lo que haré yo como litigante, harán los demás. Lejos, pues, de evitar la multiplicación de las causas civiles y su acumulación, como dijo Vázquez Colmenares, la caducidad va a proliferar procesos innecesarios.

En lugar de uno, habrá dos o más, sobre el mismo problema y entre las mismas partes.

Desaparece, pues, la primera y principal causa de la creación de este remedio para evitar acumulación de procesos.

Es necesario, en este momento, hacer notar un error que puede ser gravísimo, si se toma al pie de la letra la exposición de motivos de ---

Vázquez Colmenares: trataba de evitar la multiplicación de las causas civiles y mercantiles.

Es indudable que en materia mercantil -- esta adición no va a poder aplicarse, por la sencilla razón de que se adicionó y reformó la legislación local del Distrito y Territorios y no la -- federal mercantil en materia procesal. El legislador local no puede invadir facultades reservadas a la Federación.

Por otra parte, no debe olvidarse la jurisprudencia de la Suprema Corte, cuando dice:

El artículo 1051 del Código de Comercio -- previene que en defecto de sus disposiciones, se -- aplicará la Ley de Procedimientos local respectiva, lo que significa que esta ley sólo puede aplicarse a aquellas materias o cuestiones procesales -- que, comprendidas en el repetido Código Mercantil, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas.

Por lo tanto, si la legislación mercantil ignora la caducidad de la instancia, la reforma que comentamos no puede aplicarse en forma supletoria, como alguien pudiera pretender hacerlo.

Si revisamos el Boletín Judicial encontraremos que el cincuenta por ciento de los acuerdos que se publican y si no es que más, se refieren a juicios mercantiles y ésto porque es conoci-

do el fenómeno real de que todas las operaciones - civiles de crédito, por razones prácticas, revis - ten formas mercantiles.

Si se eliminan, pues, como deben elimi - narse de la caducidad, los procesos mercantiles, - se reduce el campo visual del autor del proyecto.

Pero aquí no termina la eliminación. En la fracción VIII del artículo 137 bis, se dice: No tiene lugar la declaración de caducidad: a).- En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero si en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquellos -- surjan o por ellos se motiven; b).- En las actua - ciones 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 en los juicios universales mercantiles, que - bras 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 las sucesiones, así deriven de ellos, son mercantiles, tampoco les va a afectar el nuevo instituto.

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 instancia de esa naturaleza, estaría en sus manos.

Nada objetable tiene que se eliminen de la caducidad los juicios de alimentos, en todos sus supuestos, pues la necesidad que tratan de satisfacer no se remediaría con declarar caduca la instancia, cuando las partes, tratando de llegar a un avenimiento, de hecho suspendan el juicio respectivo.

Finalmente, la Justicia de Paz, al que dar 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, pues son procesos que deben tramitarse sine figura ac strepitu iudicii, como decía el Papa Clemente VII en su Decretal Dispen-

diosa, que reglamentó los juicios sumarios.

Pero sigamos analizando "las clarísimas-disposiciones" proyectadas por Vázquez Colmenares-y ampliadas por la Segunda Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

La caducidad operará, dice el primer pá-rrafo del artículo 137 bis, de pleno derecho, ---cualesquiera que sea el estado del juicio desde el -emplazamiento hasta la citación para sentencia en-los juicios ordinarios.

En otras palabras, en los juicios ordi-narios civiles sólo procede la caducidad en el --período anterior a la sentencia.

Esto, que ya es un avance frente al Có -digo Procesal Federal y a la Ley de Amparo, pues -elimina los recordatorios a los jueces para que --dicten sentencia, constituye una limitación: no se aplica la caducidad durante los procedimientos de-ejecución de sentencia.

Ojalá y los señores jueces, en lo futu -ro, no pretendan hacer lo que ya están pensando --realizar para bajar sus estadísticas: todo expe --diente en que no se promueva más de 180 días, así-esté en estado de ejecución de sentencia, debe de-clararse caduco.

Reducido el campo visual del autor del proyecto, veamos ahora los supuestos de inactividad que genera la caducidad.

No podemos apartarnos de "las clarísimas disposiciones" que contiene la norma estudiada, para evitar errores o falsas apreciaciones.

Por tanto, no olvidemos que la caducidad de la instancia es, hasta lo que hemos visto, una institución extintiva del proceso, que deja vivos los derechos substantivos hechos valer, para poder reiniciar un nuevo juicio, limitada, en primera instancia, a juicios civiles en que no se haya dictado sentencia, pero con exclusión de procesos expresamente determinados.

Estudiemos los supuestos de la inactividad.

El primer párrafo del artículo 137 bis, hace un distinguo: si se trata de juicios ordinarios, la caducidad opera, si transcurridos 180 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes; si tratándose de juicio oral o sumario las partes dejasen concurrir a dos audiencias consecutivas cuando el juez estimará indispensable su presencia.

Por tanto, son dos sistemas distintos: - en los juicios ordinarios, opera la caducidad por el transcurso de 180 días; en los sumarios y en los ordinarios que se trámitan oralmente por la no asistencia a dos audiencias consecutivas cuando el juez estimare indispensable la presencia de las partes.

El dictámen de la Segunda Comisión de -- Justicia confirma esta interpretación, cuando dice en la exposición de motivos: "Procede la distinción entre juicios cuyo impulso procesal depende de que las partes promuevan y aquéllos en que domina el impulso procesal de oficio. En nuestro -- derecho procesal el juicio ordinario escrito, es típicamente en primera instancia de impulso desarrollado por las partes. En cambio, el juicio sumario y el oral son de impulso oficial porque la ley se las encomienda al juez y no a la instancia de las partes... Es, pues, muy pertinente hacer esta distinción, porque es injusto a todas luces -- que si se encomienda al impulso oficial la marcha del proceso, se haga recaer en los litigantes la causa de la caducidad y sus efectos." Resulta, -- pues, fundado, que con base en la distinción entre juicios ordinarios y juicios sumarios y orales, se aplique a éstos dos últimos un sistema de caducidad diversa del que corresponde a los procesos ordinarios.

Este distinguo ya va dificultando la de -
finición, pues no puede darse una causa única como
determinante de la caducidad. En un caso es el --
transcurso de 180 días de inactividad de las par -
tes; en otros, la no asistencia a dos audiencias -
consecutivas, cuando el juez estime indispensable
la presencia de las partes.

Pero también opera el doble sistema con -
juntamente, pues la fracción VII, olvidando el pá -
rrafo inicial, establece: "En los juicios ordina -
rios que se decreten la forma oral de la recepción
de pruebas, antes del decreto a que se refiere el
artículo 299 de este Código de Procedimientos Ci -
viles, se incurre en caducidad por falta de acti -
vidad de las partes por el término de 180 días há -
biles; después de aquel decreto la inactividad se -
demuestra por la falta de asistencia a dos audien -
cias consecutivas de acuerdo con el preámbulo del -
presente artículo."

Tratándose de incidentes, la fracción V -
establece: La caducidad de los incidentes se causa
por la falta de asistencia de las partes a dos au -
diencias consecutivas, si el juez estimare necesaria
su presencia.

De lo anterior, tenemos que concluir que
no existe una sola causa de caducidad, sino que --
son varias, atendiendo a la naturaleza del juicio.

Pero cabe preguntar ¿cómo opera la caducidad en segunda instancia? Los dos sistemas indicados se refieren expresamente a la primera instancia y no habiendo mención alguna a la forma en que opera en segunda instancia, surge la duda.

En efecto, la fracción IV sólo dice: La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas. Así lo declarará el Tribunal de Apelación.

¿Pero qué criterio debe seguir el Tribunal de Apelación para hacer esa declaración?

¿El transcurso de los ciento ochenta días o la no asistencia al informe en estrados a que se refiere el artículo 714? ¿Y tratándose de recusación con causa que debe tramitarse ante el Tribunal de Segunda Instancia?

Realmente las clarísimas disposiciones que dijera el diputado Vázquez Colmenares crean estas dudas, que ya los intérpretes tratarán de resolver.

¿Pero se justifica la caducidad en los incidentes?

Pensemos únicamente en las rendiciones de cuentas de quienes manejan bienes ajenos y en toda esa serie de problemas incidentales que sur-

gen en los juicios universales y que deben quedar resueltos para ver la conveniencia de la adición contenida en la fracción V del precepto comentado.

Intencionalmente estamos eliminando los incidentes surgidos en ejecución de sentencia, --- pues estimamos que no pueden caducar precisamente por la etapa procesal en que se encuentran.

Pero viendo un poco más adelante, resulta inexplicable el final de dicha fracción: "la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque haya quedado en suspenso éste por la aprobación de aquél."

Cabe preguntar, no obstante que ya se -- haya aprobado -entiendo yo: resuelto- un incidente, puede declararse caduco?

El incidente resuelto supone, siguiendo el criterio del legislador, la celebración de la audiencia y, por tanto, la asistencia de las partes; luego sería inaplicable el régimen establecido para la caducidad incidental, cuando la sentencia se hubiere pronunciado en el incidente.

Por otra parte, cuando el incidente sólo se tramita con un escrito de cada parte y resolución del juez, ¿cómo opera la caducidad?

Francamente no entiendo esta disposición

Resumiendo: Con los nuevos elementos estudiados, podemos ampliar la definición que tratamos de formar: La caducidad de la instancia es -- una institución extintiva del proceso, que deja -- vivos los derechos substantivos hechos valer, para poder reiniciar un nuevo juicio, limitada, en primera instancia, a juicios civiles en que no se haya dictado sentencia pero con exclusión de procesos expresamente determinados, que se origina por inactividad de las partes, en los supuestos y condiciones que para casos concretos determina la --- ley. En segunda instancia, la inactividad procesal la declararán los Tribunales Superiores, según su criterio.

La deslumbrante claridad del proyecto, -- sigue complicando nuestra visión del problema.

Pero veamos ahora los efectos puramente procesales que produce la caducidad, ya que hemos visto que no afecta a los derechos substantivos -- hechos valer en el juicio caduco.

Al efecto, estudiemos las fracciones III y IV que dicen:

"...III.- La caducidad de la primera --- instancia convierte en ineficaces las actuaciones de juicio y las cosas debén volver al estado que -- tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares.--

Se exceptúan de la ineficacia susodicha las resoluciones firmes sobre competencias, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad podrán ser invocadas en el nuevo si se promoviere siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal..."

"...IV.- La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas. Así lo declarará el Tribunal de Apelación..."

En el dictámen de la Segunda Comisión de Justicia se explica: "Afortunadamente en el Proyecto no se dice que uno de los efectos de la caducidad declarada es nulificar las actuaciones todas del juicio caduco y que no puedan invocarse en cualquier proceso futuro, como lo dice el artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en la exposición de motivos del mismo proyecto se da por supuesto que todas las actuaciones del juicio caduco son nulas. Debe decirse que las actuaciones quedan ineficaces por la declaración de caducidad, menos las pruebas recibidas legalmente."

"En efecto, continúa diciendo el dictámen, primeramente no pueden considerarse nulas las actuaciones porque la nulidad siempre supone que el acto al celebrarse o al realizarse está afectado de un vicio coetáneo a su verificación; pero -

si las actuaciones se celebran válidamente y por el hecho de la caducidad ya no pueden surtir efectos, ya no puede decirse que sea por nulidad sino sólo por ineficacia superveniente. Entonces lo -- correcto es decir que por la declaración de cadu - cidad las actuaciones quedan ineficaces. Además, - no puede ni debe extenderse la ineficacia retros - pectiva de las actuaciones hasta ser ineficaces -- aún para juicios futuros las pruebas rendidas en - el juicio caduco. La nulidad de las pruebas ren - didas y la prohibición de ofrecerlas en el juicio - futuro según el artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se justifican, porque en la razón que en la Exposición de Motivos dio el -- licenciado Adolfo Maldonado diciendo que por el -- abandono que hubo en el juicio caduco, las partes - descuidaron rendir la contraprueba de las declara - ciones o confesiones, no tiene base... No es hu - manamente posible cambiar la convicción natural de un juez que vio que uno de los litigantes confesó - un hecho y en el segundo juicio, ya aleccionado -- debidamente, lo niega; lo cual lleva de la mano al juzgador a estimar la mala fe procesal del intere - sado. Lo mismo debe decirse de los testigos que - varían sus declaraciones de un proceso a otro. -- Igual se dirá de los documentos reconocidos en el - primero y desconocidos en el segundo."

"Así, pues, concluye el dictámen, deben - precisarse los efectos de la caducidad y entre ---

ellos no se puede hablar de nulidad del procedi --
miento caduco sino de ineficacia procesal y fuera --
de esta ineficacia deben de quedar las pruebas ---
producidas en el proceso caduco que podrán ser in --
vocadas en el nuevo."

Como se ve, se trata de dos sistemas ---
diametralmente opuestos: en uno se declara la nu --
lidad de todos los actos procesales verificados y --
sus consecuencias; en otro, se dice que son inefi --
caces con las excepciones que contiene la fracción
tercera que ya conocemos.

Efectivamente, no pueden ser nulos actos
procesales realizados con apego a la ley que los --
rige ni pueden ser declaradas nulas resoluciones --
que, como las mencionadas en la ley distrital que
comentamos, sobre competencia, litispendencia, co --
nexidad, personalidad y capacidad de los litigan --
tes, fueron dictadas por autoridad competente, re --
solviendo cuestiones válidamente planteadas.

Pero los dos sistemas revelan la difi --
cultad técnica que existe: si en el Código Federal
se dice que la caducidad no influye, en forma al --
guna, sobre las relaciones de derecho existentes --
entre las partes que hayan intervenido en el pro --
ceso y en el Código del Distrito, que la caducidad
extingue el proceso pero no la acción, en ambos --
casos se puede volver a empezar.

Esa posibilidad es la que va a poner a los abogados y a los jueces a sufrir, porque si la parte actora modifica "los términos" de su demanda, al ejercitar nuevamente la misma acción que ya ejercitó en el juicio caduco, y si el demandado modifica sus excepciones de fondo, los jueces podrán impedir que las partes lo hagan y las obligarán a respetar los términos y formas empleados en los escritos que fijaron la controversia en el juicio caduco?

La ley nada dice; por tanto, la caducidad podrá aprovecharse para remediar defectos en el planteamiento del problema; en las pruebas ofrecidas y no rendidas; aún en las pruebas ya rendidas, si la parte interesada en que no se tomen en cuenta en el futuro juicio, no cumple con la última parte de la fracción tercera cuando dice: podrán ser invocadas en el nuevo si se promovieren, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal.

Respecto a las cuestiones de competencia, litispendencia, etc., el dictámen de la Segunda Comisión afirma: "en virtud del principio de la economía procesal las resoluciones anteriores al juicio propiamente dicho deben quedar firmes porque lo que perece por la caducidad es propiamente el juicio. Así quedarán sin ser tocadas por la caducidad las resoluciones sobre litispendencia, conexidad y reconocimiento de capacidad y personalidad. Muerto el juicio, si se emprende el

ulterior, ya se aventajó en haber llegado a resolver cuestiones preparatorias que no quedaron comprendidas en la caducidad por la inactividad posterior de las partes."

Pero, supongamos que se trata de un problema de capacidad o de personalidad; ¿en el nuevo juicio no puede comparecer ya el mayor que dejó de ser menor y a cuya capacidad procesal pudo referirse la resolución anterior? ¿No puede cambiarse de apoderado, subsanando errores cometidos en el documento con que se acreditó la personería del primer mandatario?

Si en el primer juicio no se discutió problema de litispendencia o conexidad ¿podrá hacerse en el segundo, por quedar satisfechos los extremos de las disposiciones relativas?

¿Cabrá la acumulación del primero al segundo juicio? ¿Sólo bastarán copias certificadas del primero para que en el segundo tengan validez las actuaciones del primero?

Estos problemas que estamos planteando no son ninguna novedad. Las legislaciones extranjeras los han tenido presentes y los han resuelto en forma radical o con atenuaciones, que no evitan su subsistencia y que han hecho de esta institución un tema favorito de la doctrina.

Francés declara que carecen de valor en el proceso que eventualmente pueda entablarse, las pruebas -- del proceso caduco; el código italiano de 1865 declaraba que la caducidad no extinguía el valor de las pruebas del primer juicio: le prove raccolte -- sono valutate dal giudice; el Código del Estado de la Ciudad Vaticana (artículo 213) establece que -- las pruebas rendidas en el proceso caduco conser -- van su valor originario, siempre que el nuevo juez no ordene su reproducción. La ley española nada -- estableció al respecto, por lo que la doctrina de ese país se inclina por la negativa. Guasp así -- lo afirma. Silva Malero, en cambio, sostiene que las partes pueden aducir, documentalmente incluso, las pruebas o los resultados que de ellos obtuvieron en el proceso extinto, aunque se tiene que reconocer que el nuevo juez es libre respecto a la -- admisión y valoración de las pruebas así aporta -- das.

Algunos autores italianos, en cambio, -- como D'Onofrio (110), considera que el principio -- de inmediación exige que las pruebas se practiquen y valoren por el mismo órgano jurisdiccional que -- dicta la resolución; por tanto el segundo juez no está obligado a admitirlas y puede valorarlas li -- bremente como simples indicios.

Por lo que hace a las resoluciones, el --

(110) -- D'onofrio. -- *Commento al Codice Di Procedu -- ra Civile, Tomo I. Pág. 251. -- Turín, 1957.*

nuevo código italiano ordena: la extinción hace --
ineficaces los actos realizados, pero no las sen --
tencias de fondo pronunciadas en el curso del pro --
ceso y las que regulan la competencia (artículo --
310). El Código del Estado Vaticano admite el ---
mismo principio y nada dicen, al respecto, ni el -
Código francés ni la Ley de enjuiciamiento civil -
española.

Por estas dificultades, creemos que debe --
llegarse a la conclusión de Satta, aplicable al --
pie de la letra a la reforma que venimos estudian --
do, cuando dijo: "Si los retardos en los procesos --
tuvieran su causa únicamente en la pereza de las -
partes, o en la malicia de sus patrones, la inno --
vación sería feliz. Pero si se piensa en las in -
mensas dificultades y complicaciones que tienen --
lugar en los juicios, si se piensa que a menudo la --
mora tiene una razón quizá moral o al menos huma -
nitaria, porque no tiene otro fin que el de conce --
der un respiro al deudor, se entiende cómo la in --
novación pueda encontrar muchas críticas, y espe --
cialmente desde el punto de vista práctico, ya que --
la extinción del proceso en tanto ayuda en cuanto --
produce un efecto de derecho substancial, entre --
las partes en causa; si no produce alguno, se con --
vierte en una inútil repetición de actos procesa --
les, con ventaja exclusiva para el fisco y para -
los abogados. (111).

Precisamente, el éxito práctico que ha -
tenido el sobreseimiento en los juicios de amparo,
si no se recuerda a los jueces de cualquier jerar-
quía que dicten la sentencia pendiente cada ciento
ochenta días, es que se extingue el derecho de in-
terponer un amparo nuevo, pero ese derecho se ---
pierde, no por inactividad de las partes, sino de-
los órganos jurisdiccionales que tienen el deber -
de hacer justicia.

Hace muchos años Chiovenda sentaba este-
principio: "la inactividad ha de ser esencialmente
inactividad de parte; pues si la actividad del ---
juez por sí sola pudiese producir la caducidad, se
dejaría al arbitrio de los órganos del Estado la -
facultad de parar el proceso. (112)

En resumen, o plena denegación de justi-
cia como en los sobreseimientos en materia de am-
paro por inactividad de los jueces, o inutilidad -
de la caducidad de la instancia, que sólo proble-
mas y paliativos de tipo burocrático va a crear: -
al permitir que en los registros de los juzgados -
aparezcan transitoriamente menos expedientes en --
trámite.

La firmeza de las resoluciones de prime-
ra instancia, cuando caduca la segunda, la acepta-
en forma expresa el derecho canónico, ya que el --

Canon 1736 en lo conducente dice: Si nullus actus processualis, quin aliquod obstet impedimentum, -- ponatur in gradu appellationis per annum, instan- tia perimitur, et sententia per appellationem --- oppugnata transit in rem judicatam. Es decir: si ningún acto procesal, salvo que exista impedimen- to, se realiza en grado de apelación por un año, -- caduca la instancia y la sentencia impugnada por -- la apelación pasa en autoridad de cosa juzgada.

Es curioso hacer notar cómo las autori- dades federales no obstante la expresa disposición del artículo 375 del Código Procesal Federal Civil que establece: "cuando la caducidad opere en la -- segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de -- la primera, causará ésta ejecutoria", hayan llega- do al absurdo siguiente:

Si el quejoso había tenido el amparo de -- la Justicia Federal en primera instancia y era el -- tercer perjudicado el impugnante, por la falta de -- promoción semestral no del tercer perjudicado sino -- del quejoso para que se dictara la resolución, se -- sobreesía el amparo y se revocaba el amparo conce- dido en la primera instancia. En otras palabras, -- se sancionaba al quejoso por la inactividad del -- tercer perjudicado, único a quien podía interesar- le la suerte del recurso.

La caducidad, según la reforma que veni- mos analizando, puede producir efectos de derecho- substantivo, de tipo negativo, pues la declaración

de caducidad equivale, dice la fracción VI, a destimación de la demanda, para los efectos de la interrupción de la prescripción.

Finalmente, la caducidad produce el efecto de que se levanten los embargos preventivos y cautelares, según la fracción III. ¿Pero qué pasará con las cédulas hipotecarias? La mención expresa de los embargos deja al margen las cédulas hipotecarias; sin embargo, posiblemente para el intérprete sea preciso recurrir al enunciado: las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y resolver así la duda que plantea el casuismo del precepto comentado.

Pasemos a estudiar otro problema: la interrupción de la caducidad, a que se refiere la fracción IX, según la cual:

El término de la caducidad sólo se interrumpirá 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.

En el proyecto del licenciado Vázquez Colmenares se decía: El término de caducidad sólo se interrumpirá con las promociones válidas de las partes; con los actos de las partes realizadas necesariamente ante autoridad judicial diversa siempre que tengan relación con la instancia; y con la

suspensión del procedimiento por ministerio de ley.

El dictámen de la Segunda Comisión no explica las causas del cambio introducido; sólo se refiere a la ampliación que se hizo respecto a la suspensión del procedimiento que no afecta a la interrupción de la caducidad. Al efecto, la fracción X agregó: La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar; b) En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; c) 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; d) En los demás casos previstos por la ley.

Muñoz Rojas, refiriéndose a la legislación hispana, afirma que "no toda paralización voluntaria del proceso produce la caducidad de la instancia; es necesario que aquélla se prolongue; dure el plazo que el legislador ha señalado al efecto. Si el proceso se reanuda, antes de que se cumpla el plazo legal, mediante la realización de un acto procesal válido, se excluye la caducidad de la instancia." (113)

(113) .- Muñoz Rojas.- Caducidad de la Instancia Judicial.- Pág. 59.- Madrid, 1963.

El artículo 411 de la Ley de enjuicia -- miento civil española vigente habla de que se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de juicio, "si no se insta su curso" dentro de los plazos que señala y agrega el 412: "No procederá la caducidad por el transcurso en los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad de los litigantes. En estos casos se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren -- podido instar el curso de los autos."

La extinción del proceso por inactividad de las partes a que se refiere el artículo 307 del Código italiano de 1940, antes de las reformas del 14 de julio de 1950, así como el precepto actual -- habla de un término perentorio para la realización de actos de las partes y el 309 de aquella legis -- lación, derogada, ordenaba también la extinción -- del proceso cuando ninguna de las partes se pre -- sentaba a la segunda audiencia que señalara el --- juez, después de que las partes no se hubieren --- presentado a la primera audiencia.

Para comprender mejor las objeciones que la doctrina italiana hizo a este doble sistema, -- oigamos a Micheli: "La exigencia de dar al proceso civil un ritmo veloz fue realizada por el legisla -- dor de 1940 con cierto rigor, estableciendo que el proceso se extingue si determinados actos no se -- realizaban dentro de determinados términos peren --

torios. El proceso, en esta forma, resultó for --
mado por una serie de actos cuyo cumplimiento de --
bia tener lugar dentro de precisos términos, cuya --
inobservancia conducía fatalmente a la extinción --
del proceso... se representaba a menudo al juez --
como a un cochero con el látigo en la mano para --
llevar adelante el proceso a su fin natural que --
resultaba ser: no ya una sentencia de fondo, sino --
la declaratoria de extinción del proceso mismo... --
Ante esta situación, el legislador de 1950 metió --
mano al texto precedente, creando un híbrido y ---
tortuoso sistema que está ligado todavía al prin --
cipio de que la inobservancia de ciertos términos --
perentorios recibe una sanción en el proceso, pero
que no es, en todo caso, la extinción, sino puede --
ser la cancelación de la causa en el libro de go --
bierno. Mientras el proceso no prosigue, queda en
un estado de suspensión, de quietud, del cual pue --
de salir si el proceso se prosigue dentro de cier --
to término; en otra forma, el proceso se extin ---
gue." (114)

Dado el carácter odioso (en sentido téc --
nico) de esta institución, debemos interpretarla --
estrictamente y, por tanto, estimamos que cual ---
quier acto de parte realizado dentro del plazo de
ciento ochenta días es suficiente para interrumpir
la caducidad, sin que sea necesario que se trate --
de promociones válidas.

(114) .- Micheli.- Corso Di Diritto Processuale -
Civile, Pág.152.-Milan, 1960.

Por otra parte, con el mismo carácter -- restrictivo debe estimarse que no basta el transcurso de ciento ochenta días para que el proceso caduque en los juicios orales o sumarios, sino que debe dejarse de asistir a la segunda audiencia --- "cuando el juez estime necesaria la presencia de las partes", como dice el enunciado del artículo 137 bis.

¿Y qué criterio objetivo existe para saber cuándo el juez estima necesaria la presencia de las partes? Pero cabe además preguntar: ¿las promociones de las partes en los juicios orales y en los sumarios interrumpen la caducidad?

Como la ley no distingue y hemos visto que eso de las dos audiencias fue tomado de la legislación italiana derogada, precisamente por ineficaz, creemos que si se interrumpe la caducidad en este supuesto.

Pasemos ahora a estudiar la forma en que la caducidad se declara.

El juez, dice la fracción I, la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurren las circunstancias a que se refiere el presente artículo.

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 convenios entre las partes:

El legislador mexicano ha empleado frases altisonantes para indicar la fuerza de la caducidad dentro del proceso, pero hemos visto que su finalidad y consecuencias no justifican tanta severidad.

Pero viendo el fondo, estimamos que se trata de una resolución puramente declarativa; ya que el juez, para hacer la declaratoria respectiva, deberá comprobar que quedaron satisfechos los extremos legales que determinan la caducidad.

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, si el Instituto debe certificar el transcurso del plazo, etc.

Pero si ha transcurrido el plazo y no se ha hecho la declaratoria de oficio ni la ha solicitado una de las partes ¿puede proseguirse el juicio?

En la doctrina italiana, en que también opera de derecho la extinción, se admite que las partes pueden disponer del proceso mismo, en el sentido de reconocerles un poder de subsanar la extinción, no haciendo valer la extinción misma, pues el artículo 307 ordena que el interesado debe hacer valer la excepción correspondiente, antes de

cualquier otra defensa.

En nuestra práctica, seguramente que no se presentará ese supuesto porque los jueces, para evitar que permanezcan en los registros los procesos inactivos, tendrán buen cuidado de hacer la declaración correspondiente.

En contra de la declaratoria de caducidad caben tres recursos: revocación, en los juicios en que no se admite apelación; apelación en ambos efectos, cuando procede este recurso y se admite en contra de la sentencia definitiva -agregamos nosotros- y reposición, cuando la declaratoria se hace en segunda instancia.

Sería inútil hacer resaltar el casuismo de la fracción XI, que viene a romper el sistema según el cual no proceden dos tipos de recursos, como son la revocación y apelación, en contra de la misma resolución, pero este problema carece de consecuencias jurídicas.

Finalmente, se establecen en la fracción XII costas a cargo del actor, pero se dice que son compensables esas costas con las que corren a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y en todos aquellos en que se opusiera 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.

Las costas, en la legislación extranjera que las establece, son "las costas judiciales" las que, en nuestro derecho, están prohibidas por disposición constitucional y las costas a cargo de -- las partes siempre han quedado reguladas por las -- disposiciones generales que a costas se refieren.

Sin embargo, el artículo comentado establece esta variedad de costas compensables, que -- resulta ser un criterio nuevo dentro de la legis -- lación positiva mexicana.

Con esto terminamos la exposición del -- artículo 137 bis del Código Procesal del Distrito -- y sólo nos queda hacer un comentario final que --- permita sacar deducciones sobre la conveniencia de la adición estudiada.

Para tal fin creemos necesario oír el -- dictámen de la Segunda Comisión.

"Para poder determinar la necesidad o -- conveniencia de que figure en nuestra Ley Proce -- sal, es del todo pertinente comprender cuál es el -- fundamento de esta institución. Se han propuesto -- varios fundamentos que en realidad se reducen a -- tres:

"El de la presunción de abandono o de -- desistimiento derivada de la inactividad de las -- partes litigantes, de la que se infiere, según se --

dice, la voluntad de ellas de no proseguir el juicio.

"Este primer fundamento ha sido acogido por algunas legislaciones: la española, el Código Procesal Civil de Chihuahua, la Ley Federal del Trabajo. Este fundamento presuntivo se basa en que así como una declaración expresa de voluntad de las partes puede extinguir el proceso por renuncia, desistimiento, allanamiento o transacción, se estima que análogos efectos debe producir una intención presumible o demostrada por la conducta; se trata de un consentimiento tácito demostrado por un hecho que se dice concluyente, la inactividad continuada.

"El segundo, estriba en considerarla como una sanción infligida a las partes por omitir, impulsar el proceso, y

"El tercero, que creemos que es el que dio nacimiento a la institución, se hace consistir en que al margen o por encima de la voluntad de las partes, ya sea presunta o tácita, existen motivos de interés social para hacer que los juicios no se prolonguen por tiempo excesivo y a veces indefinido. Se dice que la pendencia indefinida de los procesos comporta un peligro para la seguridad jurídica y se cita la frase de Monsieur Ferin al establecerse en el derecho francés la caducidad de la instancia: 'la caducidad es un medio adoptado en el derecho para impedir que las contiendas en

tre los ciudadanos se eternicen y que se mantengan entre ellos divisiones, odios y disensiones, que son los efectos comunes'."

El dictámen de la Comisión prosigue: ---
"Nosotros agregamos, por nuestra parte, lo que la experiencia cotidiana advierte: que los litigios - prolongados arruinan los patrimonios y en especial los bienes raíces por falta de cuidado y de la dedicación debida y por los gastos e incertidumbre - que consigo traen los pleitos. El interés de la - sociedad, se ve por ende comprometido pues los --- perjuicios sociales que los aludidos inconvenientes acarrear son patentes. La paralización de los juicios favorece siempre a la parte socialmente -- más fuerte y perjudica a la débil. ¡Cuántas transacciones ruinosas por la larguísima duración de los litigios!"

De lo anterior concluye:

Si, pues, la base de la caducidad de la instancia es el interés social en acortar la duración de los pleitos, habrá que inferir que es una institución de orden público y que las partes por convenios no pueden renunciar, modificar o alterar porque está más allá de la autonomía de la voluntad. Es bueno admitir que la caducidad no tiende directamente a disminuir la duración de los procesos; porque aun existiendo la perención, las partes pueden mantener vivo el proceso por medio de - promociones. El objeto directo de la caducidad es

impedir la paralización por la inactividad de los contendientes, e indirectamente, produce el acortamiento de la pendencia de los pleitos.

Hasta aquí el dictámen de la Segunda Comisión de Justicia.

Por nuestra parte, estimamos, con todo el respeto que nos merece la autoridad de los autores del dictámen, que la implantación de la caducidad de la instancia, a ningún efecto práctico va a conducir, sino a una desorientación entre los litigantes y jueces que pueden estimar que su aplicación puede conducir, como decía el primitivo proyecto del licenciado Vázquez Colmenares, a eliminar la acumulación de las causas civiles y mercantiles, que ha convertido en lenta y costosa la administración de justicia.

No; la caducidad de la instancia va a proliferar procesos y en vez de que haya uno, habrá dos o más sobre la misma materia.

Por otra parte, la duración de los procesos a pesar de que los jueces, con el látigo en la mano, quieran llevarlos adelante, va a encontrar las trabas mismas que los litigantes de común acuerdo van a poner a esa a andar rápido pero inútil, ya que si llega al final del archivo del expediente ellos verá la forma de volver a empezar.

No debe olvidarse que se trata de inactividad conjunta de las partes; no de una de ellas. Por tanto, cuando ambas quieran la paralización lograrán, a pesar de la caducidad, la reiniciación de una causa que a ellas interesa tener en suspenso.

Debe pensarse el por qué Alemania, cuyas instituciones jurídicas son tan admiradas por algunos procesalistas nuestros, haya desechado la caducidad de la instancia; el por qué de esos vaivenes de la legislación italiana en esa materia; el por qué nuestro legislador de 1884 y el de 1932, tan apegados a la legislación hispana, no copiaron esta institución.

Posiblemente por la experiencia habida con ella y si bien es cierto que la caducidad introducida en la ley de amparo y en la Ley Federal del Trabajo han producido efectos prácticos es porque ellas sirven para llegar a la extinción del derecho substantivo hecho valer a través del proceso respectivo.

Pero no teniendo esa finalidad la adición que comentamos ni siendo jurídicamente posible que la tuviera, porque sería la plena denegación de justicia, la caducidad de la instancia va a ser un medio más para entorpecer los procesos, para crear nuevos problemas a jueces y litigantes y no va a evitar transacciones ruinosas por la larguísima duración de los procesos.

Hasta aquí la conferencia sustentada por nosotros.

La reforma de 1973, al eliminar el procedimiento escrito en los juicios ordinarios, introdujo las siguientes modificaciones:

La caducidad opera "desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia si transcurridos 180 días hábiles contados a partir de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.

Como existe la posibilidad de que se celebre una primera audiencia y una posterior para recibir las pruebas pendientes, debe interpretarse este precepto considerando la extinción del plazo, momentos antes de concluir la segunda audiencia.

Si se está celebrando la audiencia, con intervención de las partes que actúan en ella ¿cómo puede transcurrir el plazo fijado para que opere la caducidad por inactividad de las partes?

Una vez ofrecidas las pruebas, el juez debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los treinta días siguientes; entonces la única posibilidad de actividad procesal es la preparación de las pruebas, pero si llega a iniciarse la audiencia, no es posible que los 180 días hábiles puedan computarse hasta antes

de que "concluya la audiencia".

Respecto a los incidentes se modificó la fracción V según la cual la caducidad operaba por la falta de asistencia a dos audiencias, por el transcurso de 180 días hábiles sin promoción de parte.

Se derogó la fracción VII que establecía las causas que generaban la caducidad en los juicios en que la recepción de las pruebas, era en forma oral, antes y después del auto que señalaba ese procedimiento.

Finalmente, en la fracción XII se suprimió la forma "sumaria" en el trámite de los recursos de revocación y reposición estableciendo que se tramitan con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas, audiencia y sentencia. Se establece la apelación preventiva contra la negativa a la declaración de caducidad.

Estas modificaciones en nada mejoraron la institución y sólo trataron de acoplarlas a la reforma básica consistente en el establecimiento del juicio único oral ordinario, con supresión de los sumarios.

4.2. LA CADUCIDAD EN MATERIA MARCARIA.

En materia marcaría, la caducidad cambia por completo su naturaleza como Institución Juri -

dica, teniendo una muy marcada concepción distinta a la analizada en materia procesal.

En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta de cumplimiento por parte del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la Ley de la Materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios.

Como más adelante abordaremos, la actual Ley de la Propiedad Industrial, toca el término o institución de la caducidad, como medio de extinción de un registro marcario, derivada tal consecuencia de la falta de renovación y uso de una marca.

4.3. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD (FALTA DE RENOVACION Y USO).

En efecto, el artículo 152 de la actual legislación en materia de Propiedad Industrial establece los requisitos de procedibilidad para que un registro marcario se extinga por caducidad. Tal precepto señala:

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Consecuentemente, podemos concluir que en la actualidad y conforme a nuestras disposiciones vigentes, la caducidad como forma de extinción de una marca procede cuando su titular se abstiene de renovar o usar la misma en los términos y condiciones establecidas por la Ley de la Materia y su reglamento. Ya en capítulos precedentes se ha señalado que un registro marcario tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su expedición, siendo susceptible de renovación, previa demostración de su uso en términos de los artículos 133, 134 y 135 de la multicitada Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

4.4. CONCORDANCIAS CON LA LEY ANTERIOR Y EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por lo que hace a las concordancias que existen entre nuestra actual legislación y la Ley de 1976, éstas consisten fundamentalmente que la causal que contempla la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contenida en

su fracción II del artículo 152, de dejar de usarse el Registro Marcario por más de tres años consecutivos sin causa justificada tiene relación directa con el artículo 117 de la Ley anterior, aunque en éste caso se hablaba de Extinción de la Marca por no comprobar su uso dentro de los tres años siguientes a la fecha de Expedición.

La reforma es del todo oficiosa ya que si bien es cierto que ahora el titular de la marca no tiene la obligación taxativa de demostrar el uso dentro de los tres años siguientes a la expedición del registro, también lo es que la norma actual encierra un juego de palabras que ocasionan confusión, ya que independientemente de la reforma subsiste la obligación de uso, cuya supresión por tres años consecutivos provoca la terminación del Registro Marcario.

En otro orden de ideas no puede considerarse una innovación relevante el hecho de eliminar la Extinción por no uso, por el de la Caducidad, ya que el supuesto generador es el mismo, es decir, el de mantener un Registro Marcario inoficioso por la falta de uso; toda vez que incluso, si el titular de la Marca la usa en un lapso determinado dentro de los tres años y lo demuestra, se evitaba la Extinción, y ahora se evita la Caducidad, con la única diferencia que en la Ley anterior se obligaba a realizar el trámite de comprobación de uso y en la actual se elimina dicho trámite, pero eso no impide que la autoridad

o terceras personas lleguen a requerirlo.

Por lo que hace a las concordancias que que tiene la Caducidad con el Convenio de París, debe decirse que nuestra legislación tiene relación directa con el Apartado "E" del artículo 6 quinquies, que señala la protección de las Marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión y específicamente en cuanto determina que la renovación de una marca en el país de origen no implica la renovación de renovar la misma en otros países de la Unión, es decir, que la protección de la marca de acuerdo al Convenio de París, está en relación directa con su vigencia en los países de la Unión.

4.5. EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO

Como en las anteriores figuras que ya -- han sido analizadas, los efectos de la caducidad -- son fundamentalmente:

- a) Extinción del registro;
- b) Cesación de los derechos derivados de dicho registro.
- c) Cesación de efectos en contra de terceros.

En conclusión, extinción de hecho y de derecho de la marca.

4.6. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Como lo efectúamos con anterioridad a continuación transcribiremos algunos antecedentes de resoluciones administrativas y judiciales, relacionadas con la Institución que nos ocupa, aunque en las mismas se habló de extinción deberá tenerse como Caducidad conforme a las reformas que hemos analizado.

a) ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.-

I.-Por escrito de 20 de junio de 1951, compareció ante esta esta secretaría, el Sr. Gonzalo Guzmán como apoderado de Purex Corporation Ltd., para solicitar la declaración de extinción de los efectos del registro número 105140 en México por lo que respecta únicamente a los artículos que pertenecen a la clase 6 de la clasificación oficial, fundándose en que el día 5 de abril de 1950, presentó a nombre de su representada una solicitud de registro de la marca INTRAFIL, para distinguir productos químicos medicinas y preparaciones farmacéuticas principalmente una substancia decolorante o para emblanquecimiento y suavizadora del agua, con

propiedades incidentales germicidas, desodorantes y desinfectantes, artículos que caen en la clase 6 de la clasificación oficial y que el 3 de febrero de 1951 esta dirección le giró el oficio 3317 citándole como anterioridad el registro 105140 INFRAPHIL, que ampara gran número de artículos entre los que se cuentan los de la clase 6, y que es de fecha legal de 15 de abril de 1941, que por las investigaciones que su representada ha practicado en el país ha logrado saber que dicha marca no se ha usado en México en artículos de la clase 6 de la clasificación oficial mexicana desde hace muchos años. Mencionó los preceptos legales que estimó pertinentes para fundar la solicitud y terminó pidiendo se dicte la declaración de extinción de esta marca.

II.- Por oficio 22505 de 31 de julio de 1951, se corrió debido a traslado de la demanda de extinción de esta marca a N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, propietaria de la misma concediéndole un plazo de 3 meses a partir de la publicación del oficio de referencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para que compareciera ante esta dependencia a contestar la demanda y a ofrecer las pruebas que considerase pertinentes, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo se procedería a dictar la resolución que correspondiese con vista de las pruebas que obrasen en el expediente.

III.- Por escrito de 30 de octubre de

1951, ocurrió el Lic. José de la Sierra Jr. representante de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, para contestar la demanda de declaración administrativa De extinción de la marca 105140. Expone que la demanda entablada por Purex Corporation Limited se funda en el dicho equivocado del demandante de que dicha marca internacional no se usa en la República Mexicana desde hace más de 5 años, y que nada más alejado de la realidad, toda vez que dicha marca 105140 ha venido siendo usada constantemente y en especial durante los últimos 5 años o sea desde 1946 hasta 1951 y que su representada, ha venido enviando a la República Mexicana aparatos con la marca INFRAPHIL, consignados a Philips S.E.T. de esta Ciudad de México, como sucedió el 8 de octubre de 1946, el 21 de febrero del mismo año y en 1947 en que también facturó o envió aparatos con su marca INFRAPHIL y así sucesivamente hasta el 5 de febrero en que se facturó por su representada a Philips S.E.T. de esta Ciudad los mismos aparatos marca INFRAPHIL tipo número 7525, y que además durante los años de 1949 y 1950 se distribuyeron en México, en forma muy amplia diversas literaturas anunciando precisamente los aparatos con la marca INFRAPHIL. Adjuntó como pruebas del uso de esta marca varias facturas recibidas por Philips S.E.T. de esta ciudad y provenientes precisamente de su representada así como dos muestras de la literatura usada para el anuncio de los aparatos para rayos infrarrojos marcado con la denominación INFRAPHIL, y terminó su escrito

pidiendo se declare que no ha lugar a la extinción de esta marca.

IV.- Por escrito de 11 de agosto de 1953, el Sr. Gonzalo Guzmán se dirigió a esta dependencia para exponer que ha solicitado la declaración administrativa de extinción del registro internacional 105140 INFRAPHIL, por falta de uso en la Republica Mexicana, únicamente por lo que toca a los artículos de la clase 6 que ampara. Que la demanda de extinción se notificó a la titular del registro mediante el oficio 225505, de fecha 31 de julio de 1951, fijándose un plazo de 3 meses a partir de la publicación de dicho oficio en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que la demandada compareciera en el procedimiento; que en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 1951, donde aparece la publicación correspondiente salió a la circuación el 20 de marzo de 1952, y con este motivo la sociedad holandesa propietaria del registro internacional de que se hace referencia, se ha opuesto alegando que la marca INFRAPHIL si la ha usado en México para demostrar lo cual exhibió diferentes copias de facturas pertenecientes a los años de 1946, 1947 y 1951, y que no quieren ni tienen el propósito de objetar la autenticidad y veracidad de los datos que contienen estas facturas, puesto que la buena fe a sido su norma, pero que desde luego cabe señalar el hecho de que dichas facturas solamente se refieren a aparatos de rayos infrarrojos los que obviamente no corresponden a la clase 6 sino a la

44 o bien a la 26 ó la 21 y que en estas circunstancias lo único que prueban los documentos aportados por la demanda, es que ha usado su marca INFRAPHIL en México para distinguir artículos de la clase 44, ó 26 ó 21, pero no de la clase 6 que es la única sobre la que su representada tiene interés en que se extingan los efectos del supradicho registro internacional. Que por lo tanto, queda en pie y sin pruebas en contrario el hecho fundatorio de su demanda de extinción, de que el registro internacional 105140 INFRAPHIL no ha sido usado en México en relación con artículos de la clase 6, por lo que procede decretar su extinción parcial en lo que toca únicamente en los artículos comprendidos en la repetida clase 6. Por oficio 21036 se le manifestó al Sr. Gonzalo Guzmán que oportunamente se resolvería su promoción de extinción relacionada con la marca internacional 105140.

Por escrito de diversas fechas tanto el Sr. Guzmán como el Lic. de la Sierra han solicitado se dicte resolución en este asunto, habiéndose contestado que oportunamente se resolvería el mismo.

V.- Por oficio 18896 de 6 de agosto de 1954, esta Secretaría dictó resolución negando la declaración de extinción de esta marca que solicitó el Sr. Guzmán.

Contra ésta resolución Purex Corporation

Limited solicitó el amparo y protección de la justicia federal ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y por oficio 11819 se concedió dicha protección al quejoso para el efecto de que se dicte nueva resolución mencionando el precepto legal aplicable al caso.

En consecuencia y en atención a dicho amparo procede dictar nueva resolución, la cual se hará con las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de esta Secretaría para conocer del presente caso está consignanada en el artículo 208 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que la declaración de la nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

El artículo 156 de41 mismo ordenamiento dispone que si se suspende por más de 5 años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro a menos que se renueve en la forma espe-

cial que previene el artículo 171 de esta Ley.

El artículo 204 de la misma Ley ordena que el registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de 5 años consecutivos salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta Ley

SEGUNDA.- La demanda se basa en que la actora solicitó el registro de la marca INTRAFIL para amparar artículos de la clase 6, el cual le fué negado por existir como anterioridad el registro internacional de la marca 105140 INTRAFHIL. Como preceptos legales aplicables menciona los artículos 4° del arreglo de Madrid referente al Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio conforme a la revisión efectuada en la Haya el 6 de noviembre de 1925, y el 2° de la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial según los cuales, en concepto del apoderado de la demandante se llega a la conclusión de que son aplicables en esta controversia los artículos 156 y 204 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente que tratan sobre la extinción de las marcas nacionales.

De la sola lectura de los preceptos últimamente mencionados pueden apreciarse que los dos disponen, que se extinguen los efectos de registro de una marca registrada cuando se suspenda por más de 5 años su explotación; pero no

se hace mención en ninguna forma a que se extinguirá una marca por no haberse usado en determinados artículos de los que ampara por lo tanto no procede declarar la extinción de una fracción de una marca registrada sino que la misma debe protegerse tal como fué registrada, puesto que no existe disposición alguna en la ley de la materia que autorice la extinción de una parte de una marca registrada. Por lo que es necesario siquiera establecer si son aplicables o no los preceptos de la Convención que cita el Sr. Guzmán debido precisamente a la inaplicabilidad de los artículos 156 y 204 de la Ley de la materia.

TERCERA.- Por otra parte la propietaria de este registro adjuntó pruebas para comprobar el uso de su marca durante los años de 1946, 1947 y 1951, consistente en facturas de artículos amparados por dicha marca misma que aceptó la actora en su escrito del 11 de agosto de 1953, afirma "ahora bien, no queremos ni tenemos el proposito de objetar al autenticidad y veracidad de los datos que contienen estas facturas puesto que la buena fe ha sido nuestra norma, pero desde luego cabe señalar el hecho de que dichas facturas solamente se refieren a aparatos de rayos infrarrojos, los que obviamente no corresponden a la clase 6 sino a la clase 44, ó bien a la 26 ó a la 21, pero no de la clase 6, que es la única sobre lo que mi representada tiene interés en que se extingan los efectos del supradicho registro internacional".

Como se ve de lo anterior la demandante acepta que la marca objeto de esta controversia si ha estado en explotación en nuestro país, sólo que como son varios artículos los que ampara la marca, cosa que no estaba limitada en la época del registro de la marca 105140 se concedió en esa forma, y así, aún tratando de aplicar preceptos legales correspondientes en su aplicación a las marcas nacionales, como lo pretenden la actora, tropezaríamos con la disposición del artículo 2º transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial vigente que ordena que las marcas que se hayan registrado durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903, y 1928, y que se encuentren en vigor cuando presente a regir la presente ley, conservarán durante los plazos para los que se otorgaron o para los que hayan sido renovadas, la validez que las leyes respectivas les concedieron, y así mismo seguirán admitiéndose sus renovaciones; pero se sujetarán en lo sucesivo, en todo lo demás, a las disposiciones de esta ley, de su Reglamento y de la Tarifa correspondiente. Consecuentemente esta marca debe protegerse de acuerdo con la validez que la ley respectiva le concedió, y por lo mismo, por este concepto tampoco procede declarar la extinción que se solicita.

Por lo anterior y con apoyo en los artículos 156 y 104 interpretado a "contrario sensu" del 2º transitorio de la ley de la Propiedad Industrial, de 208 que establece la

competencia de esta Secretaría para declarar la extinción del registro de una marca, en los casos que preceda, así como el 229, 230 y 233 que norman el procedimiento se resuelve.

I.- Se niega por improcedente la declaración de extinción de la marca internacional 105140 INFRAPHIL.

II.- Comuníquese a las partes.

III.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (115).

b) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.- El Director General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio no está autorizado para acordar y resolver en definitiva las solicitudes de renovación especial, por falta de uso, con el objeto de conservar la vigencia de una marca en los términos del acuerdo de fecha 8 de Enero de 1965 del Secretario del ramo, sino que, con forme a los artículos 169, 229, 232 y demás relativos de la Ley de Propiedad Industrial, es preciso que se siga el procedimiento administrativo del caso, y que la Secretaría citada resuelva en definitiva lo procedente. Sin

embargo, si el Director General de la Propiedad Industrial emite un acuerdo diciendo a un solicitante que " No es posible acceder" a su petición de renovar especialmente su marca, en razón a que " no ha hecho uso de ella desde el año de 1955", esto entraña, no un simple acuerdo de trámite sino, obviamente, la decisión que trae como consecuencia la extinción del derecho marcario derivado del registro de la marca; lo cual constituye una decisión definitiva que la propia Secretaría reconoce como tal, si afirma que, por haberse excedido el peticionario " en el término para solicitar la renovación especial de su marca", esto le " impedía concederla ", facultad decisoria que no tiene conforme al acuerdo del Secretario del Ramo de 8 de enero de 1965, por lo que siendo el acuerdo una decisión definitiva del director general de la Propiedad Industrial, procede contra ella el juicio de amparo.

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. CVI, Pág. 54- A.R. 8883/65.- The Dietine Company.- 5 votos.

Vol CVI, Pág. 54- A.R. 995/65.- The Procter and Gamble Co. - 5 votos.

Vol. CIX, Pág. 34- A.R. 2074/66.- Johnson and Johnson, 5 votos.

Vol. CIX, Pág. 34.- A.R. 8879/65.- Owens
Illinois Glass Company.- 5 votos.

Vol. CX, Pág. 32.- A.R. 2765/66.-
Johnson and Johnson.- 5 votos. (116)

(116) .- *Jurisprudencia Tercera Parte III. Segunda
Sala*

CAPITULO V.- CANCELACION DE UN REGISTRO MARCARIO.

A continuación procederemos al análisis y estudio de la institución de la cancelación como fuente de terminación de un registro marcario. Cabe mencionar que la institución de la cancelación está regulada por los artículos 153, 154 y 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos en los cuales se establecen las causas de procedibilidad, intereses jurídicos protegidos y forma en la cual se lleva a cabo tal cancelación.

5.1. CONCEPTO GENERICO.

Es importante tener un concepto genérico sobre la Institución de la cancelación, dado que es una Institución Jurídica incorporada a la actual Ley de la Propiedad Industrial, con ciertas innovaciones y las que se comentarán en su oportunidad.

Para el Maestro Rafael de Pina la define como " anular, dejar sin efecto un instrumento público, una inscripción en un registro, una nota o una obligación".(117).

Por otra parte el Tratadista Antonio de J. Lozano la define: Anular, borrar, truncar y quitar la autoridad á algún instrumento público, lo que se hace cortándole e inutilizando el signo (Escriche) (118).

Desde mi punto de vista la Cancelación como lo establece el Maestro de Pina debe de tomarse como la anulación de hecho y de derecho de un registro, por las causas o motivo que le haya dado origen.

La cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

A continuación analizaremos los elementos que he mencionado y que forman parte de la institución de la cancelación.

5.2. CANCELACION VOLUNTARIA.

El artículo 154 de la Ley de la Materia a la letra dice:

Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa es la voluntad del propio titular quien ocasiona tal situación jurídica, independientemente de las causas que tuviere el titular de la marca para tal determinación.

5.3. CANCELACION POR SANCION.

Esta causa se encuentra regulada en forma específica por el artículo 153 el cual establece:

Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica 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 generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplica.

Como analizamos en su oportunidad en el capítulo III del presente trabajo y específicamente al analizar la extinción de un registro marcario por su transformación en denominación genérica, se estableció que precisamente la actitud del titular de la marca es la razón primordial y básica de que se genere tal transformación, al abstenerse de utilizar los mecanismos de hecho y de derecho con los que pudiere contar para evitar ante terceros dicha transformación. Es por ello, que la cancelación por esta causa debe de tomarse como sanción es decir, nuestra legislación sanciona la pasividad del titular de la marca al permitir la multicitada transformación, independientemente de que como lo veremos a continuación también se protege con ello el interés público.

5.4. CANCELACION POR DISPOSICION DE LA LEY.

Esta forma de cancelación es regulada prácticamente en una forma un tanto escueta por el artículo 155 de la Ley de la Materia, en donde señala que la cancelación puede operar cuando tenga algún interés la Federación; es decir, que en el caso concreto y cuando un registro marcario sea susceptible de adentrarse en los intereses de la Federación, el Instituto podrá cancelar de oficio la marca.

5.5. INTERESES JURIDICOS PROTEGIDOS.

De las anteriores consideraciones se puede desprender que la institución de la cancelación opera en atención a intereses jurídicos tanto de carácter particular, como de carácter público. En efecto, al realizarse la cancelación voluntaria de un registro fundamentalmente se está protegiendo o mejor dicho salvaguardando el interés particular prácticamente del titular de la marca, respetando su determinación. En las otras causales de cancelación debemos de considerar el interés público como el protegido, ya que por una parte y al transformarse una marca en denominación genérica sería hasta cierto punto injusto que el titular de esa marca dada su conducta pasiva pudiera ejercer acciones en contra de toda una colectividad que identifica a un producto o servicio en forma genérica, más no como marca; y por otra parte, es obvio que si una marca invade los intereses de la Federación, también se encuentra protegido el interés público.

5.6. CONCORDANCIAS CON LA LEY DE 1976 Y EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como en las otras Instituciones, y al parecer por caprichos del legislador, de nueva

cuenta nos encontramos con reformas que en lugar de enriquecer nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, parecería que tratan de entorpecerla, confundirla o crear más lagunas de las que existen.

En efecto, la causal que contenía el artículo 149 de la Ley anterior y que provocaba la extinción del registro marcario es exactamente la misma que ahora concibe el artículo 143 vigente, con la diferencia que en lugar de llamarse la Extinción, ahora se le denomina Cancelación, pero, sin cambiarse su esencia.

Parecería y siendo así que al legislador no le gustó el término Extinción en lo particular, sino que la tomó como una denominación genérica, lo único que hizo fue que las causales que originaban en particular la Extinción en la Ley anterior, las repartió en otras instituciones, y consideró a la Extinción como un término genérico de terminación de un registro marcario.

Tal situación desde mi personal punto de vista fue y es irrelevante, ya que se debieron de preocupar de llenar las lagunas de la Ley y no tanto eliminar una denominación o institución para que sus trozos sean intercalados en algunas otras instituciones.

En conclusión, me es triste decirlo, pero las reformas contenidas en nuestra actual legislación consiste en un mero juego de palabras que deja mucho que desear de los autores intelectuales y materiales de la misma.

Por lo que hace a la concordancia con el Convenio de París, es obvio advertir que la institución de la cancelación va en relación directa al artículo 6, 6 Bis, 6 Ter, 6 quinquies, 10 Bis, 10 Ter de este último cuerpo de leyes que regulan la protección de las marcas en casos como notoriedad, registro previo en el país, competencia desleal y fundamentalmente recursos para combatir ésta y proteger la marca en general.

Con este capítulo se concluye prácticamente con las formas de terminación de un registro marcario que establece la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, aunque como veremos en el próximo capítulo nos adentraremos al estudio de otra institución que consideramos importante analizar, para determinar si es factible conforme a su naturaleza jurídica ser susceptible de terminar con un registro marcario como lo es la expropiación.

CAPITULO VI .- LA EXPROPIACION ES UN MEDIO DE TERMINACION DE UN REGIS- TRO MARCARIO?.

La expropiación es una institución jurídica que por su naturaleza tiende a sacrificar los intereses particulares en función de la protección del interés público. Es una figura regulada principalmente por nuestra Constitución General de la República en su artículo 27 constitucional. Sin embargo iniciaremos el presente capítulo con los diferentes conceptos de expropiación que en forma doctrinaria se han vertido por diversos tratadistas.

6.1. CONCEPTO DE EXPROPIACION EN EL DERECHO MEXICANO.

El Maestro Antonio de J. Lozano señala que por expropiación se entiende "El acto de quitar a uno la propiedad de una cosa que le pertenece. Usase ahora de esta voz para designar la veta, cesión o renuncia que una persona o cuerpo tienen que hacer de una cosa de su propiedad, cuando se le exige este sacrificio para obras de interés público.

La cesión o venta que una persona o

cuerpo tiene que hacer de una cosa de su propiedad por motivos de utilidad pública.

El principio general, consagrado por nuestras leyes antiguas y modernas, que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.

El Estado, en efecto, tiene derecho a exigir el sacrificio de una propiedad por causa de interés público; pero esta causa debe justificarse legalmente, y el propietario ha de quedar satisfecho no sólo del valor de la cosa de que se le priva, sino también del de los daños y perjuicios que pueda causarle la expropiación." (119).

El Maestro Rafael de Pina define a la expropiación como " Limitación del derecho de propiedad en virtud de la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble, queda privado del mismo, mediante o previa indemnización, en beneficio del interés público.

El gobierno federal podrá expropiar las cosas que pertenezcan a los particulares y que se consideren como notables y características.

manifestaciones de nuestra cultura nacional, de acuerdo con la ley especial correspondiente.

Quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas no podrán enajenarlas o grabarlas, ni alterarlas -en forma que pierdan sus características-, sin autorización del C. Presidente de la República, concedida por conducto de la Secretaría de Educación Pública. (120).

Por otra parte, el Tratadista Burgoa de fine a la expropiación como "El acto autoritario expropiatorio consiste en la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de una bien decretado por el Estado, el cual lo adquiere. Toda expropiación, para que sea constitucional, requiere que tenga como causa final la utilidad pública:".

Sin embargo, es importante expresar el criterio del propio Maestro Burgoa en relación con lo que se debe entender por utilidad pública. "El concepto de utilidad pública es eminentemente económico. La idea de utilidad en general implica la relación entre una necesidad y un objeto satisfactor que a la misma debe aplicarse. Se dice, por ende, que hay utilidad cuando el bien satisfactor forma una necesidad preexistente, para cuyo efecto se requiere que entre áquel y éste

haya una cierta adecuación o idoneidad. Por tanto, para que exista una causa o motivo de utilidad pública, se requiere que haya, por un lado, una necesidad pública, esto es, estatal, social o general, personalmente indeterminada, y, por otro, un objeto susceptible económicamente de colmar o satisfacer dicha necesidad"(121).

Como podremos advertir, el concepto de expropiación como institución jurídica debiene del sacrificio o perdida de un interés público, por lo que en el punto siguiente abarcaremos el análisis constitucional de esta institución.

6.2. ANALISIS CONSTITUCIONAL

Antes que nada es importante establecer lo uqe el artículo 27 constitucional, en su parte conducente, se refiere a la explopiación misma, se deriva de la propiedad original del estado. El artículo 27 Constitucional en sus fracciones I, II, y III señala:

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la

(121) -Burgoa, Ignacio. -Las Garantías Individua-
les .- Editorial Porrúa, S.A. - México, --
1981.- Pág. 464.

Nación, la cual a tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización .

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interes público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del País y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer de los términos de la ley reglamentaria, la organización y expropiación de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola

con tierras y aguas que le sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. los núcleos de población que crezcan en tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación." (122)

Ahora bien, el Maestro Burgoa al hacer su estudio constitucional sobre este aspecto, señala: "Constitucionalmente, pues, la expropiación por causa de utilidad pública exige el cumplimiento o existencia de éstos dos elementos o condiciones: a), que haya una necesidad pública; y b), que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir la satisfacción de esa necesidad, extinguiéndola. No concurriendo dichas dos circunstancias, cualquier expropiación que se decreta respecto de un bien, es evidente y notoriamente inconstitucional. Puede haber, en efecto, una necesidad pública que satisfacer, pero si la cosa materia de la expropiación es inadecuada para sa -

(122). - *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* - Editores Juan Luis González Carraca y Adriana Canales Pérez. - México, 1991. - Pág. 11 y 12.

tisfaciera, no existirá utilidad pública y, por --
tanto, el acto expropiatorio violará la Ley Supre-
ma. La Corte, al resolver juicios de amparo in --
terpuestos contra decretos expropiatorios, no ha -
delimitado o definido el concepto de utilidad pú -
blica, sino que lo ha aplicado simplemente por ---
instinto en cada caso concreto, lo cual no deja de
tener sus peligros para la estabilidad de la pro -
piedad privada. Por otra parte, ni la misma Cons-
titución ni la Ley de Expropiación actual (de no -
viembre de 1936) definen la idea de utilidad pú --
blica, que es el concepto central en materia ex --
propiatoria. El ordenamiento secundario menciona-
do, en su artículo primero, adopta un método enu -
merativo y caprichoso respecto del señalamiento de
las causas de utilidad pública, considerando como-
tales a algunas actividades que pueden no presen -
tar este carácter, lo que provoca un estado de pe-
ligrosidad grave en detrimento de la propiedad ---
privada. Así, verbigracia, en la fracción IX del-
precepto indicado se considera como causa de uti -
lidad pública "la creación fomento o conservación-
de una empresa para beneficio de la colectividad".
Ciñéndose puntualmente al sentido de esta disposi-
ción, resulta que todas las empresas serían cons -
titucionalmente expropiables, ya que no hay ningun-
a cuya actividad no produzca un beneficio a la --
colectividad, pues ésta satisface sus necesidades-
mediante una multitud de objetos elaborados o tra-
ficados por establecimientos económicos privados.-
Siguiendo el criterio adoptado por la fracción IX-
del artículo primero de la Ley de Expropiación, y-

atendiendo a la circunstancia de que las necesidades varias de la colectividad, como suma de individuos, se satisfacen mediante los objetos múltiples elaborados por empresas particulares, todas éstas serían constitucionalmente expropiables so pretexto de proveer a "su fomento o conservación".

Sin embargo, el fomento y conservación de una empresa sólo será causa de utilidad pública que justifique su expropiación, si su funcionamiento bajo la administración privada es insuficiente o ineficaz para proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas a que está destinado. Por tanto, para que éstas no queden sin colmarse el Estado puede expropiarlas sin contravenir el artículo 27 constitucional. Esta idea se corroborará por el criterio que sobre la mencionada cuestión específica ha sustentado la Suprema Corte, al afirmar que:

"La sola referencia a una empresa no es bastante para considerar que la expropiación tenga por objeto beneficiar o satisfacer una necesidad particular, pues la fracción IX del artículo 1º de la Ley de Expropiación de 1936, determina que la empresa debe tener por objeto el beneficio de la colectividad. Esto se comprende mejor si se atiende a los principios de la descentralización por colaboración, que son el ejercicio de una función pública y la realización de esa función por un organismo privado. En ese tipo de descentralización se combinan el beneficio de la colectividad y

la actuación de una empresa privada, como acontece cuando el objeto de la empresa lo es la prestación de un servicio público mediante concesión. Por -- tanto, es inexacto que esta clase de empresas sólo tengan por fin el provecho exclusivo para sus propietarios o accionistas, puesto que la razón de su existencia no es otra que la de colaborar a la satisfacción de los fines propios del Estado, singularmente, la atención de necesidades colectivas. - En tal virtud, tratándose de empresas en que se -- satisfaga el requisito de servir o beneficiar a la colectividad, como lo estatuye la fracción de re -- ferencia, es evidente que su creación, fomento y -- conservación, constituyen causas de utilidad pú -- blica". (123)

Conforme a las consideraciones transcri -- tas, la creación de una empresa de carácter priva -- do implica una causa de utilidad pública, si tal -- empresa, por la índole de su objeto y actividad, -- debe cooperar con el Estado para la satisfacción -- de alguna necesidad colectiva; y por lo que con -- cierno al fomento y conservación de una ya exis -- tente, estas finalidades también presentan ese ca -- rácter, tanto en el caso de que el acto expropia -- torio afecte a la persona o entidad privada que la

(123) .- *Semanarios Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Amparo en Revisión 2.805/62. - Fallado el 22 de Junio de 1965. - Tomo XCVI Pág. 10. - Segunda Sala.*

administre, como en el de que la expropiación comprenda bienes necesarios para lograr dichas finalidades.

Estimamos, que la enumeración causística de las causas de utilidad pública en materia expropiatoria es incorrecta y trae consigo graves consecuencias en la práctica, además de que deja al capricho del Poder Ejecutivo ordinario, federal o local, la expedición de decretos de expropiación, los cuales en muchas ocasiones pueden no fundarse en una utilidad pública.

Por tal motivo, debe pugnarse porque la ley, al fijar las causas por las que procede la expropiación, tome en consideración, mediante una declaración general, el concepto de utilidad pública a que hemos hecho referencia, de tal manera que el Ejecutivo, al dictar un decreto expropiatorio concreto, constate si, en el caso particular de que se trate, el bien es susceptible de satisfacer una necesidad pública preexistente, lo que se sometería posteriormente a la consideración de la Justicia Federal en el juicio de amparo que se enderezase contra dicho decreto, observándose el principio de definitividad.

A pesar de que, según dijimos, el concepto de utilidad pública es eminentemente económico y reconoce como presupuesto una necesidad pública de la misma índole, su comprensión debe ha-

cerse extensiva a la idea de interés social, que no sólo puede tener contenido económico, sino de cualquier otra naturaleza. El interés social se manifiesta en diversas hipótesis que suelen darse en la realidad dinámica de la colectividad humana, teniendo a ésta como destinataria o beneficiaria, independientemente de su densidad demográfica. Así, la primera hipótesis de interés social estriba en el designio de satisfacer cualquier necesidad que padezca la comunidad; en otra hipótesis, dicho interés se revela en la evitación de todo daño que experimente o pueda sufrir inminentemente la colectividad; asimismo, en una tercera hipótesis, el interés social se manifiesta en la procuración de un bienestar para la comunidad, en el mejoramiento de las condiciones vitales de los sectores mayoritarios de la población, o en la solución de los problemas socio-económicos y culturales que los afecten.

En cualquiera de las hipótesis anotadas puede operar la utilidad pública como presupuesto de validez constitucional de la expropiación, ya que, repetimos, el citado concepto debe estimarse como equivalente al de interés social, independientemente de su contenido.

Ahora bien, la determinación en cada caso concreto de la utilidad pública o del interés social para expropiar, está sujeta a diferentes requisitos y condiciones que la autoridad expropiadora debe colmar previamente a la expedición

del decreto respectivo.

En efecto (ya hemos dicho que) la expropiación, según lo manda el artículo 27 constitucional, sólo procede por causa de utilidad pública y mediante indemnización. En otras palabras, si no hay causa de utilidad pública, el acto expropiatorio es abiertamente inconstitucional. Ahora bien, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio jurisprudencial de que las autoridades expropiatorias no solamente deben invocar alguna causa de utilidad pública para expropiar, sino que deben acreditar dicha causa en cada caso concreto de que se trate. Dicho en otros términos, la declaratoria de utilidad pública no debe basarse en una simple aseveración de la autoridad expropiante, sino que ésta tiene la obligación de demostrar y justificar que tal causa opera en cada situación concreta en relación con la cual se expida o haya expedido el decreto correspondiente.

Por otra parte, toda causa de utilidad pública debe ser concreta y específica y operar o registrarse en la realidad. En otras palabras, dicha causa debe ser objetiva, trascendente o real y no meramente subjetiva, o sea, que sólo se afirme por la autoridad expropiadora sin que esté justificada realmente. Ninguna causa de utilidad pública puede inventarse. Su invocación debe estar demostrada en la situación concreta en que se pretende que opere. Dicho en otros términos, la au -

toridad expropiadora debe aplicar correctamente la causa de utilidad pública que la ley prevea al caso concreto de que se trate. Para lograr dicha -- concreta aplicación se requiere que en el decreto-expropiatorio se especifiquen, detallen o pormenoricen los hechos, circunstancias y elementos que -- concurren en la situación concreta sobre la que -- verse la expropiación, para constatar que tales -- hechos, circunstancias o elementos encuadran dentro del supuesto legal de la utilidad pública. -- Además, en el propio decreto expropiatorio la autoridad que lo expida debe señalar las pruebas o -- estudios que la hayan llevado al convencimiento de que en dicha situación concreta funciona la causa -- de utilidad pública que se invoque.

La indemnización. La expropiación, ---- aunque sea un acto autoritario unilateral del Estado, tiene la apariencia de una venta forzosa. -- Por tal causa, dicho acto no es gratuito, sino --- oneroso. Es decir, el Estado, al expropiar a un -- particular un bien, al adquirir éste, tiene que -- otorgar en favor del afectado una contraprestación, la cual recibe el nombre de indemnización. -- A ella se refiere el artículo 27 constitucional al establecer que "las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".

La importancia jurídica de la indemnización, además de ser una condición constitucional -- sine qua non del acto expropiatorio, se destaca --

como factor claramente distintivo entre éste y la confiscación, la cual consiste en el apoderamiento, por parte del Estado, de bienes de particulares, sin otorgar a éstos ninguna contraprestación. La confiscación, que equivale a la incautación, -- está terminantemente prohibida por el artículo 22- de la Constitución, salvo los casos en que se trate de la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, "hecha por la autoridad judicial, -- para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas".

Ahora bien, el término "mediante", que -- utiliza el artículo 27 constitucional, indica la -- forma o manera cronológica de otorgar la contra -- prestación indemnizatoria por parte del Estado en -- favor del particular afectado. Dicho vocablo se -- ha prestado a muy diversas interpretaciones res -- pecto a la época en que debe pagarse la indemniza -- ción. Se ha afirmado, en efecto, que ésta debe -- ser previa, anterior al acto expropiatorio, tal -- como lo consignaba la Constitución de 1857 en su -- artículo 27; por otra parte, se ha dicho que la -- palabra "mediante" implica simultaneidad entre di -- cho acto y la indemnización; por último, se ha --- aseverado que el pago de ésta puede ser posterior -- a la expropiación.

Los partidarios de la tesis que sostiene que la indemnización debe ser anterior o previa al acto expropiatorio, esgrimen como argumentos los --

siguientes: que la Constitución de 1917, al emplear el término "mediante", no ha variado el sentido de la disposición de la Constitución de 1857- que exigía la previa indemnización, puesto que si- hubiere introducido alguna variación en la época- de pago de ésta, expresamente así lo hubiera esta- blecido. Se afirma, además, adoptando un método - analógico, que si el artículo 14 constitucional, - al hablar de "mediante juicio seguido" ordena que- a una persona sólo puede despojársela de sus bie- nes, posesiones, etc., previo procedimiento, lo -- mismo debe entenderse en materia de expropiación, - en la que la palabra "mediante" es sinónimo de --- "previa".

La opinión que asegura que la indemniza- ción debe prestarse simultáneamente a la realiza- ción del acto expropiatorio, sostiene que siendo - éste una venta forzada, tal venta supone, "a falta de cláusulas expresas, la simultaneidad en el cum- plimiento de las obligaciones del vendedor y del - comprador". (124)

Por último, la tesis que sostiene que el pago de la indemnización al afectado por una ex - propiación puede ser a posteriori, esgrime como -- argumento el siguiente: "no puede pensarse que la- Constitución exija la indemnización previa, aunque se trate de una venta forzada de bienes y aunque -

haya otros textos constitucionales en que tenga un significado diferente la palabra "mediante", por - que el cambio que al emplear esta palabra hizo el propósito de variar el requisito que dicha Constitución establecía no siendo por lo mismo necesario que esa indemnización sea previa". (125)

La jurisprudencia de la Suprema Corte no ha sentado un criterio firme para interpretar los términos "mediante indemnización" empleados en el artículo 27 constitucional. En algunas ejecutorias se ha sostenido que ésta debe ser por lo menos simultánea o que no quede incierta, es decir, - que no sea posterior al acto expropiatorio indefinidamente. (126) Sin embargo, dicho alto tribunal también ha afirmado que el pago de la indemnización es un procedimiento posterior a la declaración de expropiación. (127)

Nosotros estimamos que, siendo la indemnización la contraprestación que el Estado realiza en favor del afectado por un acto expropiatorio, - debe responder como tal, es decir, que la persona privada de algún bien debe recibir el importe de -

(125) .- *IDEM.* - PÁG. 341.

(126) .- *Apendice al Tomo CXVIII, Tesis 462, Tesis 91 de la Compilación 1917-1965, y Tesis 385 del Apendice 1975, Segunda Sala.*

(127) .- *Apendice al tomo XCVII, Tesis 465.*

éste. Ahora bien, como es el Estado quien por --- conducto de las autoridades competentes realiza -- unilateralmente, en forma imperativa, la expropiación, luego también fija las condiciones en que se debe prestar la indemnización en favor del afectado. Por eso la entidad política es la que, de --- acuerdo con su situación económica, establece la - época de pago de la indemnización. Dicha época, - por otra parte, nunca debe ser aplazada o incierta, puesto que entonces no habría contraprestación en favor del afectado por una expropiación, debido a que éste nunca recibiría el importe del bien expropiado. Por ello, la legislación secundaria, -- que es a la que compete, según Fraga, delimitar la época de pago de la indemnización, debe fijar un - término máximo para que tenga lugar este acto, de tal manera que la autoridad que a nombre del Estado decreta la expropiación, no pueda aplazar el -- cumplimiento de la mencionada contraprestación indefinidamente. Tal fijación se consigna en la actual Ley de Expropiación, la cual, en su artículo-20, establece que los plazos en que la indemnización deba pagarse no podrán exceder de diez años, - disposición que en cierto modo está contradicha por el mandato contenido en el artículo 19 del propio ordenamiento, que prevé que " el importe de la indemnización será cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio".

Respecto de la calidad del pago de la indemnización, ésto es. de la materia misma de la contraprestación que el Estado tiene que cumplir

en beneficio del particular afectado, ni la Constitución ni la Ley de Expropiación dicen nada. Sin embargo, la calidad del pago de la indemnización debe consistir en dinero, que es el medio ordinario y legal usado en operaciones de diversa índole, pudiendo estribar, bien en efectivo, o bien en títulos representativos del mismo fácilmente negociable.

Por lo que concierne a la cuantía de la indemnización, la Ley Suprema Establece en su artículo 27, fracción VI, párrafo segundo, que el precio que como tal se fije "se basará en la cantidad que como valor fiscal de la cosa expropiada figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre esta base", disposición constitucional que está corroborada por el artículo 10 de la Ley de Expropiación. Puede surgir, no obstante, una controversia entre el particular afectado y el Estado, por lo que toca al monto de la indemnización cuando el valor intrínseco, efectivo y actual del bien expropiado no corresponda al valor catastral o fiscal, bien porque éste sea menor o mayor que aquél en virtud de mejoras o deterioros respectivamente. En este caso, la Ley de Expropiación previene que la parte interesada, bien sea el particular afectado o el Estado, según las circunstancias, ocurrirá al juez que corresponda (o sea a un Juez de Distrito), para que este funcionario --

resuelva respecto del monto de la indemnización -- que deba pagarse, atendiendo al valor intrínseco, -- efectivo y actual que tenga el bien expropiado con posterioridad a la fijación del valor catastral o fiscal, a virtud de mejoras o deterioros que a dicho bien hayan sobrevenido. El procedimiento judicial observado sobre esta cuestión está regulado por los artículos 11, 12, 13, 15, 16 y 17 de la -- Ley de Expropiación, a cuyo tenor nos remitimos.

"El procedimiento expropiatorio y sus -- presupuestos. En materia de expropiación, existe una intervención autoritaria sucesiva de los tres poderes constitucionales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial".

En efecto, la Ley Suprema en el artículo 27, fracción VI, párrafo segundo, otorga facultad al Poder Legislativo, bien sea local o federal, -- según el caso, para expedir el ordenamiento que -- fije las causas de utilidad pública. Dicho ordenamiento puede tener el carácter de federal cuando se trate de casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización compete a la Federación con -- forme a sus facultades constitucionales, o bien -- ostentar una naturaleza local cuando los objetivos que se busquen mediante la expropiación sean de la incumbencia constitucional de las entidades fed -- rativas. Como se ve, en el régimen jurídico a que está sometida la actividad expropiatoria estatal -- concurren los principios de constitucionalidad y -- legalidad en sentido estricto. El primero se tra --

duce en la circunstancia de que sólo la Ley Suprema puede autorizar la expropiación como limitación a la propiedad particular mediante las condiciones y requisitos que fija (utilidad pública e indemnización). La expropiación, pues, tiene su fuente exclusiva en la Constitución, de tal manera que si ésta no la previniese, aquélla no sería válida, -- pues su institución no es objeto de la legislación secundaria. El principio de legalidad se manifiesta en el hecho de que, no obstante que la Ley Fundamental autoriza la expropiación, las autoridades estatales están impedidas para llevar a cabo cualquier acto expropiatorio, si no se basan en una ley ordinaria (federal o local, según el caso), que establezca las causas de utilidad pública. Los principios de constitucionalidad y de legalidad que caracterizan al régimen jurídico al cual está sometida la conducta expropiatoria del Estado, los consigna expresamente la Ley Suprema al establecer, en primer lugar, a modo de declaración general, que la expropiación procede por causa de utilidad pública y mediante indemnización -- (párrafo segundo del artículo 27) (principio de constitucionalidad) y, en segundo término, que -- "las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente" (principio de legalidad). -- Estos dos principios además, han sido reconocidos por la Suprema Corte al afirmar ésta que: "La ---

Constitución General, con objeto de prevenir que se cometan arbitrariedades e injusticias en la ocupación de la propiedad privada, por causa de utilidad pública, ha dispuesto que las leyes de la Federación o de los Estados determinarán los casos en que sea de utilidad pública, la ocupación de la propiedad particular y que de acuerdo con esas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. De manera que es necesario: primero, la existencia de una ley que determine los casos genéricos en que haya utilidad pública; y segundo, que el Ejecutivo, aplicando esa ley, decida en cada caso si existe o no esa necesidad, para que se verifique la expropiación. Llevada a cabo sin que se cumplan las formalidades, importa una violación de garantías". (128)

La intervención del Poder Ejecutivo, local o federal, en materia de expropiación, consiste en la declaración concreta de cuándo procede, en un caso determinado, la expropiación de un bien o su ocupación temporal y en la realización consiguiente de la actividad expropiatoria, todo ello de acuerdo con la ley que previamente haya fijado las causas de utilidad pública y el procedimiento correspondiente. La autoridad administrativa, ---

(128) .-Tomo XI, Pág. 685, y Tomo XXVI, Pág. 2.269 de la Quinta Epoca y Tesis Jurisdiccional 100 de la Compilación 1917-1965, y 354 del Apendice 1975, Segunda Sala.

pues, se concreta a aplicar a un caso particular -- las normas generales constitucionales y legales -- que regulan la actuación expropiatoria del Estado, ejecutando los actos concretos jurídicos y materiales inherentes a dicha aplicación (declaración de expropiación, ocupación de la propiedad privada, conocimiento del recurso administrativo de revocación que se da a favor del afectado, etc.).

Por último, la injerencia que tiene el Poder Judicial en materia de expropiación se reduce, por declaración constitucional, a conocer de los conflictos que surjan entre las partes (el Estado y el particular), con motivo de la no equivalencia entre el valor real, actual y efectivo del bien expropiado y el valor catastral o fiscal de éste, en los términos indicados con antelación. -- Claro está que esta exigua intervención del Poder Judicial en materia de expropiación no excluye la facultad que tiene la jurisdicción federal de conocer de los diversos casos concretos que en dicha materia se presenten, a través del juicio de amparo que se entable en contra de la resolución administrativa que recaiga al recurso de revocación -- que haya interpuesto el particular contra la declaración de expropiación y sus consecuencias.

El procedimiento expropiatorio instituido por la ley vigente, de noviembre de 1936, es el siguiente: El Ejecutivo Federal, tanto cuando se trate de materia federal como local por lo que -- respecta al Distrito Federal, se encarga previa --

mente, por conducto del Departamento Administrativo o Secretaría de Estado que corresponda, de formular un estudio acerca de si el bien que se pretende expropiar u ocupar temporalmente en cuanto a su dominio, efectivamente es útil para satisfacer una necesidad pública (utilidad pública) existente. En caso de que tal utilidad se constate, el Ejecutivo de la Unión, a través de la autoridad administrativa que sea competente de acuerdo con la Ley de Secretarías de Estado, hace la declaración de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio respecto de un determinado bien, declaración que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esta publicación surte efectos de notificación del decreto expropiatorio, si se ignora el domicilio del afectado, es decir, si no está señalado ante la autoridad que haya substanciado el expediente de expropiación, pues en caso contrario dicho decreto debe notificarse personalmente. Si el propietario afectado no es tuviere conforme con la declaración mencionada en cualquiera de sus tres fases, tiene derecho de interponer dentro de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de la citada declaración, el recurso administrativo de revocación contra ésta, el cual se deducirá ante la Secretaría de Estado, Departamento Administrativo o del Distrito Federal que haya tramitado el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio". Ahora bien, la Suprema Corte ha esbozado el criterio de que con motivo del recurso administrativo de revocación previsto en los artí-

culos 5 y 6 de dicha ley y dentro de su tramitación, los recurrentes tienen el derecho de ofrecer pruebas.

Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley de Expropiación dispone: "Cuando no se haya hecho valer el recurso administrativo de revocación a que se refiere el artículo 5, o en caso de que éste se haya resuelto en contra de las pretensiones del recurrente, la autoridad administrativa que corresponda procederá desde luego a la ocupación del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución de las disposiciones de limitación de dominio que procedan". La regla general en materia de procedimiento expropiatorio consiste en que la interposición del recurso administrativo de revocación suspende la actividad expropiatoria, de ocupación temporal del bien afectado o la limitación de su dominio, en tanto no se resuelva. Se exceptúan de dicha regla general los casos en que mediante la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio, se pretende: a), satisfacer las necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; b), llevar a cabo el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de viveres o de otros artículos de consumo; c), combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas; d), obtener los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública; y e), evitar la destrucción de los ele --

mentos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.

Por último, el artículo 9 concede al propietario afectado el derecho de reclamar, dentro del término de cinco años, la reversión del bien expropiado o la insubsistencia del acuerdo cuando haya sido ocupado temporalmente o cuando su dominio haya sido limitado, siempre y cuando dicho bien no haya sido destinado al fin que dio causa a la declaratoria respectiva". (129)

6.3. BIENES SUSCEPTIBLES DE EXPROPIACION:

Pueden ser materia de expropiación todos los bienes, muebles e inmuebles, con excepción del dinero.

La expropiación siempre opera en casos particulares, concretos y limita su acción a los bienes expropiados.

Como veremos a continuación la acción administrativa se encamina a decretar la expropiación en estos casos: expropiación total, la ocupación temporal, total o parcial y a limitar el derecho de dominio.

(129) .- Burgoa, Ignacio.- OB. CIT.- Págs. 464 a 475.

En estos casos la extensión de la expropiación tiene por objeto:

- a) Bienes inmuebles;
- b) Limitaciones al derecho de propiedad. Artículo 12 de la Ley de atribuciones;
- c) Bienes muebles y expropiación de derechos. El artículo 1º, fracción V, de la ley de expropiación federal, considera como causa de utilidad pública: "...el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres, o de otros artículos de consumo necesario". También pueden citarse los artículos 12 y 15 de la Ley Federal de Atribuciones del Ejecutivo;
- d) Empresas mercantiles y negociaciones industriales, inspiradas en propósitos de interés social;
- e) Los demás bienes muebles e inmuebles que fije la ley, con excepción del dinero, la pequeña propiedad agrícola y ganadera en explotación a que hace referencia el artículo 27, fracción XV de la Constitución; las cosas futuras;
- f) Los derechos de autor. Artículo 62 de la Ley respectiva.

Es conveniente examinar la indemnización por perjuicios subjetivos. Tradicionalmente la --

expropiación se ha llevado a cabo sobre bienes inmuebles, terrenos, edificios, etc., que no sean del dominio público. El artículo 27 constitucional, entre otros bienes, establece normas para la expropiación de la propiedad territorial y de la urbana en general.

También puede limitarse por medio de la expropiación el dominio de los particulares, al disponer de algunos atributos de la propiedad por razones de utilidad pública.

Los bienes muebles también forman parte de la propiedad privada y son susceptibles de expropiación por causa de utilidad pública en nuestro derecho. Los términos "propiedad privada", "cosa expropiada", "propiedad particular", "objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas", y la generalidad del artículo 27, párrafo II, no deja lugar a duda sobre la posibilidad de expropiar los bienes muebles.

La misma consideración puede hacerse respecto de empresas mercantiles y negociaciones industriales, que también pueden ser objeto de expropiación si para ello median causas de utilidad pública. La ley de expropiación en el artículo I, fracción IX, considera como causa de utilidad pública: IX. La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad. Literalmente este proceso y análogos, corresponden a una tendencia de intervencionalismo radical del-

Estado, y su aplicación ofrece dificultades cuando estos bienes se expropián para entregarse a los -- particulares.

Indicamos que la doctrina no es uniforme en materia de bienes que pueden expropiarse. Para este efecto, señalamos que en la doctrina y en la legislación francesa la expropiación sólo se re -- fiere a bienes inmuebles y por lo que se refiere a los bienes muebles o al simple goce temporal de un inmueble, opera otra institución administrativa, -- típica de aquel país, que es la requisición admi -- nistrativa. (130)

6.4. LA MARCA DE ACUERDO A SU NATURALEZA PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE EXPROPIACION?

Hecho lo anterior, y tomando en cuenta -- el estudio que se realizó en su oportunidad sobre la naturaleza de la marca, en donde las tendencias doctrinarias en muchas ocasiones no concuerdan en su conclusión, y conforme al análisis sobre la --- institución de la expropiación que analizamos en el presente capítulo podemos afirmar en forma ca -- tegórica que la expropiación no puede ser considerada como una forma de terminación de un registro -- marcarío, si se toma en cuenta:

(130) .- Serra Rojas, Andres.- Derecho Administra -- tivo .- Editorial Porrúa, S.A. .- México 1983.- Págs. 309 y 310.

a) La marca en sí forma parte del patrimonio de su titular;

b) Si bien es cierto que la expropiación afecta en bienes muebles e inmuebles que forman parte de su legítimo titular, ello por causa de interés pública, también lo es que la afectación en ninguna forma tiene como objetivo el extinguirlos en el tiempo o en el espacio, sino de que la funcionalidad que tuviere se continuaría pero bajo la directriz de la autoridad expropiante;

c) En tales condiciones, y en el supuesto de que una marca como parte del acervo patrimonial de su titular fuere susceptible de expropiación, no se extinguiría de ninguna forma, sino que continuaría surtiendo efectos legales, con la salvedad de que ahora su titular sería la autoridad que hubiere llevado a cabo el procedimiento de expropiación.

Lo anterior se concluye, ya que a través de nuestros estudios se ha llegado a la conclusión de que cuando se presenta una forma de terminación de un registro marcario sus efectos inmediatos e inminentes serían precisamente el de cesar sus efectos jurídicos, hipótesis que no se concreta al hablar de la institución jurídica de la Expropiación.

Con este capítulo estamos concluyendo el estudio y análisis de fondo de nuestro trabajo

doctoral, procediendo como último aspecto del mismo a plasmar los diferentes procesos administrativos que establece nuestra actual legislación cuando se configuran las diferentes formas de terminación de un registro marcario.

CAPITULO VII.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- EN LA TERMINACION DE UN REGISTRO MARCARIO.

7.1. NULIDAD Y CANCELACION.

Los procedimientos administrativos que regulan la nulidad y cancelación de un registro -- marcario están contenidos de los artículos 187 al 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como en el artículo 154 del propio ordenamiento legal antes invocado y que se aplica fundamentalmente a la cancelación voluntaria de un registro por parte de su titular.

En efecto, el primer grupo de preceptos- legales consagra el procedimiento que propiamente es llamado de carácter contencioso administrativo- y que se sigue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el cual se siguen las formalidades esenciales del procedimiento y se da a las partes la oportunidad de ser oídas y vencidas durante el mismo, previas las reglas de ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas que propongan las partes.

Como cualquier procedimiento que se jacte de reunir tales requisitos, el que nos ocupa -- tiene tres aspectos o partes principales, como -- son:

- a) La fijación de la litis;
- b) Ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; y
- c) La resolución final.

Así mismo y cómo también se estila en -- todo procedimiento contencioso, es importante es -- tablecer la personalidad de las partes, el interés jurídico con que actúan, o como se puede acontecer en determinados casos, la capacidad que tiene la -- propia Secretaría para actuar de oficio.

Sobre el particular, el artículo 187 nos señala en primera instancia que los ordenamientos -- legales aplicables a los procedimientos contencio -- sos administrativos en comento son, la propia Ley -- de la Propiedad Industrial y en forma supletoria y a lo que no se oponga a ésta el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el aspecto de interés jurídico el ar -- tículo 188 establece que podrá iniciar el procedi -- miento el peticionario que acredite tener tal in -- terés, o en su caso el propio Instituto de Oficio.

Los requisitos que deberá de contener la solicitud de declaración administrativa los establece el artículo 189, mismos que son:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

A dicha solicitud deberán de acompañarse las pruebas documentales que se hayan ofrecido y en las que se funde la acción, mismas que deberán obrar en original o copia certificada, no admitiéndose ninguna otra probanza fuera de este momento procesal, a menos de que se tratare de pruebas supervenientes, tal como lo señala el artículo 190 de nuestra legislación marcaría.

Para el caso que el peticionario no cumpliera con los requisitos del artículo 189, el Instituto se lo requerirá en términos del artículo 191 del propio ordenamiento, por una sola vez para efectos de que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, otorgándole para ello un plazo de ocho días, con apercibimiento de desechar la solicitud para el caso de que no cumplimentara el requerimiento de la autoridad.

Es importante resaltar el contenido del segundo párrafo del artículo 191 que señala como causas adicionales para desechar una solicitud las siguientes:

- 1.- La falta de documento que acredite la personalidad del solicitante; y
- 2.- Cuando el registro de la marca en que se base la acción no se encuentre vigente.

El artículo 192 habla sobre las reglas generales de admisión de pruebas, señalando que se admitirán toda clase de pruebas, salvo la testimonial y confesional, a menos que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Los artículos 193, 194 y 196 de la Ley de la Propiedad Industrial

establecen las reglas generales del emplazamiento al titular afectado, señalando que admitida la solicitud de declaración administrativa se notificará a éste en el domicilio que señale el peticionario, otorgándole el plazo de un mes para que por escrito manifieste lo que a su derecho convenga. Para el caso de que no hubiere sido posible efectuar la notificación por cambio de domicilio del titular afectado, la forma de notificarle será por publicación de un extracto de dicha solicitud que se hará por una sola vez en el Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación, y en las que se le otorgue un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriendo los gastos de tal procedimiento a costa del solicitante. En el caso de que el Instituto inicie de oficio la solicitud administrativa, la notificación al titular afectado se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso a el Instituto por publicación en los términos del artículo 194 de la Ley Marcaria.

El escrito en el que el titular afectado formule sus manifestaciones deberá contener:

I.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V.- Fundamentos de derecho.

Así mismo el artículo 197 señala que para el aspecto del escrito de contestación y el ofrecimiento de pruebas serán aplicables las mismas reglas a que se refiere el artículo 190.

Como excepción a la regla general en el aspecto probatorio, el artículo 198 señala que cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Por último, el artículo 199 señala que agotado el procedimiento, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, se dictará resolución definitiva, misma que se notificará a las mismas en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de la Ley respectiva.

Cabe hacer mención que contra dicha resolución no existe recurso alguno; por lo que la parte afectada podrá combatir la misma únicamente mediante juicio de amparo indirecto ante el Jefe de Distrito en Materia Administrativa que corresponda.

Como lo señalamos en un principio, existe otro procedimiento que contiene el artículo 154 de la Ley de la Materia y que es el que se refiere a la cancelación voluntaria de un registro por parte de su titular. No se trata en sí de un procedimiento contencioso, sino de un procedimiento meramente administrativo que requiere una petición por escrito del titular de la marca, y que a discreción de la autoridad puede solicitarse su ratificación.

7.2. EXTINCIÓN Y CADUCIDAD.

En capítulos previos, analizamos que en nuestra actual legislación marcaría prácticamente elimina a la extinción como forma de terminación de un registro marcarío, y encuadra a la caducidad como otra de las formas de cesar la vigencia de una marca, ya que el artículo 152 nos señala que la caducidad de una marca opera por falta de renovación o por falta de uso de la misma en forma ininterrumpida por más de tres años consecutivos, salvo causa justificada a juicio de la Secretaría.

En sí, no existe un procedimiento propiamente dicho que se siga para declarar la caducidad, sino que por disposición expresa de la Ley un registro marcario termina cuando su titular cae en las hipótesis de falta de renovación o no uso a que se refieren los artículos 133, 134 y 135 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. En otro orden de ideas, en el caso concreto no se requiere de un procedimiento declarativo-previo para establecer una marca caduca, sino que la caducidad opera por omisión del titular de una marca al no cumplimentar los requisitos de vigencia de la misma.

Con este capítulo damos por concluido nuestro estudio doctoral, procediendo a vertir nuestras conclusiones a las que hemos llegado, abarcar aspectos del orden doctrinario, de derecho positivo y de procedimiento, relacionados con las formas de terminar un registro marcario.

CONCLUSIONES.

Una vez que hemos agotado nuestra investigación, e independientemente en que a través de nuestro trabajo se ha comentado el punto de vista del autor es conveniente hacer una recapitulación y puntualizar los aspectos básicos del ensayo.

1.- Es indudable que el derecho de Propiedad Industrial y específicamente la institución de la marca tiene una gran importancia, ya que es el signo distintivo de los productos y/o servicios que se comercializan en el mercado. Es por ello, que su relevancia es importantísima, toda vez que a través de dicha institución el público consumidor tiene factibilidad de distinguir a los productos y/o servicios de su misma especie.

2.- Consecuentemente, podemos afirmar que la marca forma parte del patrimonio de su titular, ya que por su conducto se comercializan productos y/o servicios fabricados, producidos o importados por su titular.

3.- En tales condiciones, la vida o vigencia de la marca tiene una significativa importancia para su titular, así como la protección que nuestro cuerpo de leyes respectivo

le otorga. Asimismo, es triste ver como los legisladores crean cuerpo de leyes, como es el caso de la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con carencias y defectos que en lugar de perfeccionar nuestra legislación la confunden.

4.- En efecto, y como lo he sostenido durante el desarrollo de este trabajo, al hacer un estudio comparativo de nuestra actual Ley y la inmediata precedente nos encontramos con situaciones aberrantes, que deja un sabor de boca desagradable, ya que pareciera que la legislación marcaria es de segunda clase.

5.- Al revisar cuidadosamente cada una de las instituciones contenidas en la Ley de 1976, tendientes a terminar con un registro marcario y comparandolas con nuestra actual legislación nos podemos percatar que el legislador lo único que hizo fue sustituir términos o denominaciones, así como agregar conceptos irrelevantes que pudieran enriquecer la legislación marcario.

6.- Hemos visto como al legislador no le gusto, porque así se deriva de nuestra actual legislación el concepto o institución de la Extinción, como forma particular de terminación de

un registro marcario, sino que la transforma desde mi punto de vista inadecuadamente en un término genérico, destruyendo y dividiendo en forma por demás innecesaria sus causas generadoras y repartiendo las mismas en otras instituciones como la Caducidad y la Cancelación. Es decir, ahora debemos tomar a la Extinción no como un medio particular de terminación de un registro marcario, sino como una acepción genérica de terminación, situación que me lleva a pensar y afirmar que el legislador se ocupa más de reformas insulsas, ya que maneja un juego de palabras, que de perfeccionar el cuerpo de leyes en comento.

7.- Si lo que se pretende es conforme a la época en que vivimos tener legislaciones con un lenguaje accesibles para el gobernado, que evite interpretaciones erróneas o confusiones, cuya consecuencia jurídica puede ser grave, ésto no se esta logrando y al contrario se vicia en forma officiosa un cuerpo de leyes con las graves consecuencias que se pueden ocasionar.

8.- Ahora bien, y sosteniendo mi tesis, éste ensayo encierra las formas de terminación de un registro marcario consistentes en la nulidad, la caducidad y la cancelación, y aunque no se mencione el término extinción en forma particular es indudable que también se encuentra contenida en la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como quedó asentado en su

oportunidad

9.- La nulidad, concepto emanado del derecho civil tiene inmersos sus principios en la legislación marcaría, ya que como lo hemos señalado un registro marcario puede ser afectado de nulidad absoluta o relativa, dependiendo de las causas generadoras de ésta.

10.- La caducidad, otro principio del derecho civil específicamente de la materia procesal se aplica en la legislación marcaría con ciertas particularidades, ya que si la caducidad en su esencia civil se basa en una inactividad procesal, en materia marcaría se basa en una falta de renovación de un registro marcario, cuyo requisito sine quanon es el uso, situación que obviamente es discrepante por lo que hace a la institución en sí, aunque se conserva el principio de inactividad, no tanto procesal, sino de explotación de la marca; cabe señalar que también podría haber una inactividad procesal derivada de ignorancia, negligencia o falta de atención del titular de la marca cuando a pesar de que se este explotando ésta no se cumpla con el requisito contenido en la ley de efectuar el trámite de renovación.

11.- La cancelación es una institución meramente administrativa, ya que prácticamente no existe como tal en otras ramas del derecho, salvo

la cuestión mercantil cuando se habla de la cancelación de títulos de crédito por pago. Sin embargo es una institución muy interesante ya que permite tanto al particular, como a la autoridad a terminar con un registro marcario por causas independientes a las que generan una nulidad o una caducidad, mediante un procedimiento menos complicado que la primera de las instituciones mencionadas.

12.- Por último quisimos analizar la institución de la expropiación como una posible forma de terminación de un registro marcario. Pero a través de nuestro estudio y conforme a la naturaleza misma de la expropiación concluimos que ésta no puede ser una forma de terminación, ya que como lo analizamos en su oportunidad la expropiación tiende a una apropiación de bienes derivado de un interés público, y en realidad la marca es únicamente un signo distintivo de bienes o servicios, por lo que si bien es cierto que la expropiación tendería a pasar al dominio de la Nación dichos bienes y servicios, también lo es que la marca no se puede considerar como bien o servicio propiamente dicho, sino como un elemento distintivo de los mismos. Cabe hacer mención que alguien diría que el valor de un bien o un servicio se lo da la marca y que sin ella podrían carecer de valor, situación aceptable, pero yo contestaría que la expropiación conforme a su naturaleza tiene como objetivo satisfacer un

interés público a través de los bienes y servicios expropiados sin importar la marca que ostenten, ya que no es susceptible de consumo o aprovechamiento en el estricto sentido de la palabra; y aunque en el supuesto sin conceder la Nación expropia a una marca, ésta no se extingue, sino que los derechos y obligaciones emanadas de la misma se trasladarían a la nación.

13.- Es por ello en resumen, que nuestro trabajo está enfocado fundamentalmente al estudio y crítica de los medios de terminación de un registro marcario para establecer en primer término su relevancia, en segundo su crítica y tercero para reflexionar sobre la importancia y falta de atención que existe tanto a nivel del poder Ejecutivo, como al nivel Legislativo y Judicial de ésta rama del derecho.

BIBLIOGRAFIA .

- 1.- ACHARD, MARTIN EDMOND.- "LA CESSION LIBRE DE -
LA MARQUE, GEORG & CIE., S.A.- LIBRAIRIE DE --
L'UNIVERSITE.- GENEVE, 1946.
- 2.- ALESSANDREI, R. ARTURO. MANUEL SOMARRIVA U.- -
"CURSO DE DERECHO CIVIL".- EDITORIAL NASCIMEN-
TO.- SANTIAGO, 1945.
- 3.- ALCALA, ZAMORA.- "REFORMAS AL CODIGO PROCESAL-
DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATE -
RIA DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA Y DE PROCEDI-
MIENTO INMOBILIARIOS".- EL FORO, ORGANO DE LA-
BARRA MEXICANA DE ABOGADOS.- NUM. 44.- MEXICO,
1964.
- 4.- ALVAREZ, SOBERANIS JAIME.- "LA REGULACION DE -
LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA".- EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO,
1979.
- 5.- ALLART, HENRI.- "TRAITE THEORIQUE ET PRACTIQUE
DE MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE".- LI --
BRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE-
ARTHUR ROUSSEAU. EDITEUR.- PARIS, 1914.
- 6.- AMAR. MOISSE.- "DEI NOMI. DEI MARCHI E DELSE -
ALTRI SEGUI E DELLA CONCORRENZA".- UNIONE TI -
POGRAFICO. EDITRICE.- TORINO, 1893.

- 7.- ASCARELLI, TULIO.- "TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES".- CASA EDITORIAL BOSCH.- BARCELONA, 1970.
- 8.- BAYLOS, CORROZA HERMENEGILDO.- "TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA, DISCIPLINA DE LA COMPETENCIA ECONOMICA, DISCIPLINA DE LA COMPETENCIA DESLEAL".- EDITORIAL CIVITAS, S.A.- MADRID, 1978.
- 9.- BEUCHAT, MAYER GUILLERMO E.- "DE LAS MARCAS COMERCIALES Y SU CESION FORZADA (TESIS)".- EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A.- SANTIAGO DE CHILE, 1960.
- 10.- BOJOU, ANDRE.- "LEXIQUE DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE".- DUNOD, PARIS, 1955.
- 11.- BREUER, MORENO P.- "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO".- EDITORIAL ROBIS.- BUENOS AIRES, 1946.
- 12.- BREUER, MORENO P.- "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION".- ABELEDO PERROT, EDITORES.- BUENOS AIRES, 1957.
- 13.- BURGOA, IGNACIO.- "LAS GARANTIAS INDIVIDUALES".- EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO, 1981.

- 14.- CASTAN.- "DERECHO CIVIL ESPAÑOL, COMUN Y FO -
RAL".- MADRID, 1941.
- 15.- CARNELUTTI, FRANCESCO.- "CLINICA DEL DIRITTO-
EN REVISTA DE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE".- -
PADUA, 1935.
- 16.- CARNELUTTI, FRANCESCO.- "USUCAPION DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL".- EDITORIAL PORRUA, S.A.--
MEXICO, 1945.
- 17.- CAPIZZANO, EZIO.- DITTA, INSEGNA, MARCHIO, --
BREVETTO.- ETAS KOMPASS.- MILANO, 1970.
- 18.- CAUQUI, ARTURO.- "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN-
ESPAÑA".- EDITORIAL REVISTA DE DERECHO PRIVA-
DO.- MADRID, 1978.
- 19.- CARRILLO, BALLESTEROS JESUS Y MORALES CASAS -
FRANCISCO.- "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".- EDI -
TORIAL TEMIS.- BOGOTA, 1973.
- 20.- CLAUDE, DU PASQUIER.- "INTRODUCTION A LA ---
THEORIE GENERALE ET A LA PHILOSOPHIE DU DROIT
SIREY, PARIS, 1937.
- 21.- CLEMENTE DE DIEGO.- "INSTITUCIONES DE DERECHO
CIVIL ESPAÑOL".- T.II, MADRID, 1936.
- 22.- CLEMENTE DE DIEGO.- "INSTITUCIONES DE DERECHO

CIVIL ESPAÑOL".- MADRID, 1945.

- 23.- CORRADO, RENATO.- "I MARCHI DEI PRODOTTI E --
DEI SERVIZI".- UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE--
TORINESE.- TORINO, 1972.
- 24.- CUELLO, CALON EUGENIO.- "DERECHO PENAL".- TO-
MO I, 3ª EDICION.
- 25.- CHAVANNE ALBERT Y BURST, JACQUES JEAN.- DROIT
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, PRECIS DALLOZ.--
PARIS, 1976.
- 26.- CHENEVARD, CHARLES.- "TRAITE DE LA CONCURREN-
CE DELOGALE EN MATIERE INDUSTRIELLE ET CO ---
MMERCIALE.- TOME PREMIER, LIBRAIRIE KÜNDIG, -
GENEVE ET LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE -
JURISPRUDENCE.- PARIS, 1914.
- 27.- CHIOVENDA, ISTITUZIONE DI DIRITTO PROCESSUA-
LE CIVILE.- NAPOLI, JOVENE, 1935.
- 28.- DE CASTRO, "DERECHO CIVIL ESPAÑOL".- MADRID,-
1932.
- 29.- D. J LOZANO ANTONIO.- DICCIONARIO RAZONADO DE
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA MEXICANOS.- TO -
MOS I Y II.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.--
EDICION FACSIMILAR.- MEXICO, 1991.

- 30.- DE MEDINA Y SOBRADO, PEDRO G.- "NATURALEZA -- JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION A LOS INVENTORES EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL INTERNO".- LA HABANA, 1949.
- 31.- DE PINA, RAFAEL.- "DICCIONARIO DE DERECHO" -- EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO, 1983.
- 32.- DE RO GEORGES.- "COMMENTAIRE DE LA LOI DU 1ER AVRIL 1879 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.- BROYLANT-CHRISTOPHE & CIE. EDITEURS BRUXELLES, ET A.- MARESQ-AINE EDITEURS, PARIS, 1877.
- 33.- DEUGUIT.- "TRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL".- TOMO I.
- 34.- DI FRANCO, LUIGI.- "TRATADO DE LA PROPIETA INDUSTRIELLE.- SOCIETA EDITRICE LIBRARIA.- MILANO, 1933.
- 35.- D'ONOFRIO.- "COMMENTO AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE".- TOMO I.- TURIN, 1957.
- 36.- DOTT, SERGEI.- BOULET-A vv.. LODO, LODE.- --- BREVETTI INDUSTRIALI, MARCHIO DITTA, INSIGNAUTET.- (GIURISPRUDENZA SISTEMATICA CIVILE E COMMERCIALE).- 1978.

- 37.- ENNECCERCUS.- "DERECHO CIVIL", PARTE GENERAL,
VOL. PRIMERO.- BOSCH, CASA EDITORIAL.- BARCE-
LONA, 1953.
- 38.- ESPIN CANOVAS.- "MANUAL DE DERECHO CIVIL ES -
PAÑOL.- MADRID, 1952.
- 39.- FINOCCHIARIO, GAETANO AUV.- "SISTEMA DE DIRI-
TTO INDUSTRIELLE, CEDAM.- CASA EDITRICE DOTT-
A. MILANI GIA LOTOTIPO.- PADOVA, 1932.
- 40.- FRAGA, GABINO.- "DERECHO ADMINISTRATIVO".- --
DUODECIMA EDICION.- EDITORIAL PORRUA, S.A.- -
MEXICO, 1968.
- 41.- FRANCESCHELLI, REMO.- "MARCHI DI IMPRESA EN -
NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO".- UNIONE TIPOGRA-
FICO-EDITRICE TORINESE.- TORINO, 1964. "NA -
TURE JURIDIQUE DES DROITS DE L'AUTEUR, ET DE -
L'INVENTEUR" EN MELANGES EN L'WONNEUR DE PAUL
ROUBIER.- LIBRAIRIES DALLOZ & SIREY PARIS, --
1961.
- 42.- FERRARA, FRANCISCO.- "TEORIA JURIDICA DE LA -
HACIENDA MERCANTIL".- EDITORIAL REVISTA DE --
DERECHO PRIVADO.- MADRID, 1950.
- 43.- GARCIA MAYNEZ, EDUARDO.- "INTRODUCCION AL ES-
TADO DEL DERECHO".- EDITORIAL PORRUA, S.A.- --
MEXICO, D.F., 1975.

- 44.- GIAMBROCONO, ALFONSO.- "PRACTICA TECNICA LE -
GALE DELLA PROPRIETA INDUSTRIELLE".- ETAS LI -
BRI.- MILANO, 1974.
- 45.- GRECO, PAOLO.- "LEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIA-
LE". G. GIAPPICHELLI EDITORE.- TORINO, 1956.
- 46.- G. RADBRUCH.- "RECHTSPHILOSOPHIE (FILOSOFIA -
DEL DERECHO) 5. AUFL. K.F. KOEHLER VERLAG.- -
STUTTGART, 1956.
- 47.- GUASP.- "DERECHO PROCESAL CIVIL".- INSTITUTO-
DE ESTUDIOS POLITICOS.- MADRID, 1956.
- 48.- GURVITCH.- "L'IDEE DU DROIT SOCIAL".- SIREY -
PARIS, 1932.
- 49.- HEINS HEIMER. KARL.- "DERECHO MERCANTIL".- --
TRADUCCION POR AGUSTIN VICENTE Y GELLA.- EDI-
TORIAL LABOR, S.A.- BARCELONA, MADRID, BUENOS
AIRES, 1933.
- 50.- J. HÖLLIGER.- "L'IDEE DU DROIT SOCIAL".
- 51.- Kelsen.- "TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DEL --
ESTADO". TRAD. E. GARCIA MAYNEZ, 2ª ED. IM --
PRENTA UNIVERSITARIA.- MEXICO, 1958.
- 52.- KOZOLCHYK, BORIS Y TORREALBA, OCTAVIO.- "LOS-
DISTINTIVOS DEL COMERCIANTE Y SU PROTECCION -

JURIDICA".- UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.- RE --
VISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Nº 15, JUNIO, ---
1970.

- 53.- LADAS, P STEPHEN .- "THE INTERNATIONAL PRO --
TECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY".- HARVARD --
UNIVERSITY PRESS.- CAMBRIDGE, 1930.
- 54.- LADAS P. STEPHEN.- "LA PROTECTION INTERNATIO-
NALE DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE".- E. DE BO-
CCARD EDITEUR.- PARIS, 1933.
- 55.- LABORDE. A.- "TRAITE DES MARQUES DE FABRIQUE-
ET DE COMMERCE".- LIBRAIRIE DU RUCUEIL, SIREY
PARIS, 1914.
- 56.- LANGLE Y RUBIO. EMILIO.- "MANUAL DE DERECHO -
MERCANTIL ESPAÑOL".- CASA EDITORIAL BOSCH.- -
BARCELONA, 1950.
- 57.- LEDEZMA, JULIO.- "FUNCION SOCIAL DE LAS MAR -
CAS DE FABRICA Y COMERCIO".- LIBRERIA JURIDI-
CA.- BUENOS AIRES, 1953.
- 58.- LES NOUVELLES, CORPUS JURIS BELGICI.- LES ---
EDITIONS EDMOND PICARD.- TOME PREMIER.- ----
BRUXELLES, 1936.
- 59.- LUCIEN BRUN. JOSEPH.- "LES MARQUES DE FABRI -
QUE ET DE COMMERCE EN DROIT FRANCAIS, DROIT -

COMPARE ET DROIT INTERNATIONAL".- LIBRAIRIE -
DU RECUEIL GENERAL DES LOIS ET DES ARRETS ET-
DU JOURNAL DU PALAIS.- L. LAROSE EDITEUR.- --
PARIS, 1895.

- 60.- MANRESA Y NAVARRO.- "COMENTARIOS A LA LEY DE-
ENJUICIAMIENTO CIVIL".- TOMO II.- MADRID, ---
1904.
- 61.- MASCAREÑAS, C.E.- "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL --
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA".- DISTRIBUIDOR-
LIBRERIA BOSCH.- BARCELONA, 1947.
- 62.- MASCAREÑAS, C.E.- "LAS MARCAS DE FABRICA DE -
COMERCIO Y DE SERVICIO".- CAPITULO VIII DE LA
OBRA "TRATADO DE DERECHO COMERCIAL COMPARADO"
DE FELIPE DE SOLA CAÑIZARES.- MONTANER Y SI -
MON, S.A., TOMO II.- BARCELONA, MCMLXII.
- 63.- MENDIETA, SONIA.- "NATURALEZA JURIDICA DEL --
DERECHO DE MARCAS".- REVISTA MEXICANA DE LA -
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA.- AÑO IV.- -
ENERO-JUNIO-1966.
- 64.- MICHELI.- "CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVI-
LE", II.- MILAN, 1960.
- 65.- MUÑIZ ROJAS.- "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA JU -
DICIAL".- MADRID, 1963.

- 66.- NAVA NEGRETE, JUSTO.- "DERECHO DE LAS MARCAS"
EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO, 1985.
- 67.- NICOLAI.- "EL ESTADO EN LA CONCEPCION NACIO -
NAL-SOCIALISTA DEL MUNDO" CITADO EN EL LIBRO-
DE DU PASQUIER.
- 68.- PALOMAR DE MIGUEL, JUAN.- "DICCIONARIO PARA -
JURISTAS".- MAYO EDICIONES, S. DE R.L.- MEXI-
CO, 1981.
- 69.- POUILLET, EUGENE.- "TRAITE DES MARQUES DE FA-
BRIQUE ET DE LA CONCURRENCE DELOGALE ENTOUS -
GENRES".- IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GENERALE DE
JURISPRUDENCE: MARCHAL ET BILLARD.- PARIS, --
1898.
- 70.- RANGEL MEDINA, DAVID.- "TRATADO DE DERECHO --
MARCARIO, LAS MARCAS INDUSTRIALES Y COMERCIA-
LES EN MEXICO".- MEXICO, 1960.
- 71.- RAMELLA, AGUSTIN.- "TRATADO DE LA PROPIEDAD -
INDUSTRIAL, T. II (MARCAS, NOMBRES COMERCIA -
LES, CONCURRENCIA DESLEAL Y UNIONES INDUS ---
TRIALES).- EDITORES HIJOS DE REUS.- MADRID, -
1913.
- 72.- R. AFTALION, ENRIQUE, GARCIA, FERNANDO Y VI -
LANOVA JOSE.- "INTRODUCCION AL DERECHO".- ---
SEPTIMA EDICION.- EDITORIAL LA LEY.- BUENOS -

AIRES.

- 73.- RENDU, AMBROISE.- "CODES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE".- TOME III.- "MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE".- A. DURAND ET PEDONE LAURIEL EDITEURS.- PARIS, 1881.
- 74.- ROCCO, ALFREDO.- "DERECHO MERCANTIL".- TRAD.- GARRIGUES.- MADRID, 1931.
- 75.- R. SOHM.- "INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO ROMANO".- DE LA TRADUCCION DE W. ROCES.
- 76.- ROTONDI, MARIO.- "DIRITTO INDUSTRIALE".- IV EDIZIONE.- CASE EDITRICE AMBROSIANA.- MILANO, 1942.
- 77.- ROUBIER, PAUL.- "LE DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE".- LIBRAIRIE DU RECUEIL, SIREY, S. A.- PARIS, 1952.
- 78.- ROUBIR, PAUL.- OB. CIT.- PAG. 99.- EN ESTE SENTIDO ANDRE FRANCO QUIEN CONSIDERA QUE CUANDO EL COMERCIANTE ELIGE UNA MARCA NO CREA O INVENTA, ES DECIR, NO ES UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL LA QUE LLEVA A CABO EN SU ELECCION; LO MISMO OCURRE, AGREGA DICHO AUTOR, POR LO QUE SE REFIERE A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN LAS CULES RESPONDEN A CONSIDERACIONES GEOGRAFICAS Y NO A UN ACTO DE CREACION INTELECTUAL.

(FRANCO, ANDRE M. "COURS DE PROPRIETE LITTE --
RAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE".- PARIS V,
1981.

79.- ROYO VILLANOVA.- "ELEMENTOS DE DERECHO ADMI -
NISTRATIVO".- TOMOS I Y II. VALLADOLID, 1950.

80.- SAINT, GAL VVES.- "PROTECTION ET VALORISATION
DES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE --
SERVICE".- EDITIONS, S DALMAS ET CIE.- PARIS-
(VI), 1978.

81.- SANCHEZ, ROMAN.- "ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL"-
2# EDICION.- MADRID, 1899.

82.- SANTI ROMANO.- "CURSO DE DIRITTO AMMINISTRA
TIVO PRINCIPI GENERALI.- 2# EDICION.- PADOVA,
1932.

83.- SANZO, BENITO Y RENDON. DE SANZO HIDELGART.--
"ESTUDIOS DE DERECHO INDUSTRIAL".- PUBLICA --
CIONES DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CARACAS,-
1965.

84.- SATTA.- "DIRITTO PROCESSUALE CIVILE".- PADUA,
1950.

85.- SAVIGNY.- "SISTEMA DE DERECHO ROMANO ACTUAL"-
T. II.- SEGUNDA EDICION.

- 86.- SEPULVEDA, CESAR.- EN EL PREFACIO DE SU SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- MEXICO, 1955.
- 87.- SEPULVEDA, CESAR.- "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL".- SEGUNDA EDICION.- EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO, 1981.
- 88.- SERRA, ROJAS ANDRES.- "DERECHO ADMINISTRATIVO".- DECIMA SEGUNDA EDICION, TOMO II.- EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO, 1983.
- 89.- VALVERDE.- "TRATADO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL" TOMOS I Y II.- VALLADOLID, 1950.
- 90.- VAZQUEZ COLMENARES.- "PROYECTO DE DECRETO.- DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISION DE JUSTICIA". DOCUMENTO PROPORCIONADO POR EL DR. GABRIEL GARCIA ROJAS.
- 91.- VAZQUEZ MARTINEZ, EDUARDO.- "DERECHO MERCANTIL".- EDITORIAL UNIVERSITARIA.- GUATEMALA CENTROAMERICA, 1966.
- 92.- VITERI, ERNESTO.- "LA PROTECCION MARCARIA Y LA LEGISLACION GUATEMALTECA", 1933.
- 93.- VIVANTE, CESSARE.- "TRAITE DE DROIT COMMERCIAL" TRADUIT PAR JEAN ESCARRA. M. GIARD & E. BRIERE.- LIBRAIRIES EDITEURS.- PARIS, 1911.

- 94.- WEINSTEIN, Z.- "LE REGIME FISCAL DE LA PRO --
PIETE INDUSTRIELLE".- EDITION L. DELMAS ET --
CIE.- RUE DEL ODEON, PARIS, (VLE), 1977.
- 95.- APENDICE AL TOMO CXVIII, TESIS 462, TESIS 91-
DE LA COMPILACION 1917-1965, Y TESIS 385 DEL-
APENDICE 1975, SEGUNDA SALA.
- 96.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS -
MEXICANOS.- EDITORES JUAN LUIS GONZALEZ CA --
RRACA Y ADRIANA CANALES PEREZ.- MEXICO, 1991.
- 97.- DOCUMENTO DE LA UNCTAD, LA FUNCION DEL SISTE-
MA DE PATENTES EN LA TRANSMISION Y TECNOLOGIA
A LOS PAISES EN DESARROLLO. INFORME PREPARADO
CONJUNTAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS-
ECONOMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS,
LA SECRETARIA DE LA UNCTAD Y LA ORGANIZACION-
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, NACIONES
UNIDAS.- NUEVA YORK, N.Y., 1975.
- 98.- GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, FEBRERO, -
1952.
- 99.- OMPI.- GUIA DE LICENCIAS PARA PAISES EN DESA-
RROLLO.
- 100.- PATENTES. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DE -
SARROLLO EN AMERICA, DOCUMENTO PREPARADO POR
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS CLAVE-

OEASER Q/IV. 6 CJI-10.- WASHINGTON, D.C., -
U.S.A. NEV., 1972.

101.- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION.- SEXTA-
EPOCA, AMPARO EN REVISION 2,805/62 FALLADO -
EL 22 DE JUNIO DE 1965.- TOMO XCVI, SEGUNDA-
SALA.

102.- TOMO XI Y TOMO XXVI DE LA QUINTA EPOCA Y TE-
SIS JURISPRUDENCIAL 100 DE LA COMPILACION --
1917-1965 Y 394 DEL APENDICE, 1975, SEGUNDA-
SALA.