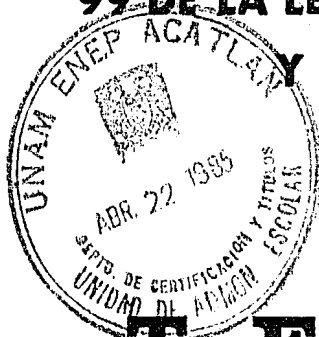




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ACATLAN**

**ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO
99 DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS.**



T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ,

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

MA. TERESA MENDOZA GONZALEZ

MEXICO, D. F.

1985.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

I N D I C E

	Página
Prólogo	
CAPITULO I	1
GENERALIDADES	1
SUMARIO	
1. CONCEPTO DE MARCA	1
2. NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA	4
3. CONCEPTO DE RENOVACION	13
4. ELEMENTOS DE LA RENOVACION	15
5. CONCEPTO DE CADUCIDAD	17
6. CONCEPTO DE EXTINCION	19
7. CONCEPTO DE EXPLOTACION	22
8. CONCEPTO DE REGISTRO	25
CAPITULO II	27
ANTECEDENTES HISTORICOS	27
9 LEYES ANTERIORES A LA L.I.M.	27
10. LA RENOVACION POR FALTA DE USO	30
11. FACTORES REALES QUE DETERMINARON LA CREACION DEL ARTICULO 99 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS	33

12.	EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIACION DE LA LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE - LOS INVENTORES Y EL USO DE LOS SIGNOS MARCARIOS.	34
13.	LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.	44
14.	REGLAMENTO DE LA L.I.M.	45
15.	PROYECTO DE REFORMAS A LA L.I.M. ELABORADO POR AMPI.	47
16.	LA TARIFA ARTICULO 66 FRACC. III INCISO b) y c) DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.	47
CAPITULO III		52
ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.		52
17.	TRANSCRIPCION.	52
18.	INTERPRETACION RESTRICTIVA DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	52
19.	INTERPRETACION EXTENSIVA O TELEOLOGICA DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	53
20.	LAGUNAS DEL ARTICULO 99 EN LA L.I.M.	56
21.	CRITERIOS ADOPTADOS EN EL PASADO POR LA DIRECCION DE INVENCIONES Y MARCAS.	58

22. PROPOSICIONES PARA MODIFICAR EL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	60
23. DIFERENCIA ENTRE LA RENOVACION POR FALTA DE USO Y EL REGISTRO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	60
CAPITULO IV.	64
INCONSTITUCIONALIDAD Y OPOSICION CON EL CONVENIO DE PARIS DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	64
24. EL ARTICULO 99 DE LA L.I.M. Y SU OPOSICION CON EL CONVENIO DE PARIS.	64
25. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	72
26. PRECEDENTES JURIDICOS RELACIONADOS CON LA INTERPRETACION JURIDICA DEL ARTICULO 99 DE LA L.I.M.	76
CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFIA.	81

PROLOGO

La Ley de Invenciones y Marcas ha sido muy debatida Nacional e Internacionalmente porque consagra muchas figuras jurídicas aparentemente nuevas que suponen limitaciones.

Sin embargo muchos de los comentarios vertidos no se basan en un análisis jurídico profundo de nuestra legislación positiva aún cuando pudiera tener algún otro fundamento.

En este trabajo se ha tratado de analizar el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas a través de toda la legislación desde el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1920 que estuvo vigente en nuestro país hasta la actual Ley de Invenciones y Marcas.

El presente trabajo trata de que el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas sea más claro y preciso para su mejor interpretación y aplicación.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.- Concepto de Marca. 2.- Naturaleza Jurídica de la marca.-
3.- Concepto de renovación. 4.- Elementos de la renovación.
5.- Concepto de caducidad. 6.- Concepto de Extinción.
7.- Concepto de explotación. 8.- Concepto de registro.

1.- Concepto de Marca

Existen una diversidad de definiciones que tratan de explicar lo que es una marca, como número de autores existen.

a) "La marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda". (1)

b) "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca - proteger las mercancías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación. Están destinadas a - especializar los productos que se usan y a indicar y garantizar su procedencia" (2)

c) "La marca es fundamentalmente, un símbolo o emblema-

(1) Rotondi Mario, Diritto Industriale, IV Edizione Milano - 1942 - XX, Pág. 84

(2) Sepúlveda César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Primera Edición, Editorial Porrúa, S.A. México - 1955 Pag. 63

que señala, distingue las mercancías de un producto de las de otro" (3)

Analizando las definiciones anteriores se desprende que las marcas constituyen una forma material de proteger individualmente la producción industrial a través de los signos distintivos, que conforman ideas impresas para defensa de la competencia desleal.

Ahora bien por lo que respecta a la Ley de Invenciones y Marcas (*) establece en el artículo 87: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de una misma clase o especie.

Del artículo antes mencionado se desprende que existen dos tipos de marca .

Las marcas de productos que son a las que se hace mención la generalidad de los tratadistas. Las marcas de servicio que son una modalidad de la Ley de Invenciones y Marcas .

(3) Ladas P. Stephen; The International Protection of Industrial Property, Harvard University Press. Cambridge 1930 Págs. 480

(*) En lo sucesivo cada vez que hagamos referencia a la Ley de Invenciones y Marcas utilizaremos siglas L.I.M.

actual, ya que ni la Ley de la Propiedad Industrial, ni los Códigos de Comercio, habían hecho mención a las marcas de servicio.

Esta modalidad es considerada como una ampliación a la protección a la Propiedad Industrial en México, ya que las ideas que constituyen las marcas de servicio hacen posible la identificación en forma plena al público consumidor; (ya que antes no estaban reguladas). Los signos o ideas que constituyen las marcas de servicio pueden ser registradas por personas físicas o morales adquiriendo por ese hecho derechos y obligaciones.

De ahí que el artículo 89 de la L.I.M. establezca que igual derecho tendrán los prestadores de servicio establecidos, (o sea el derecho de exclusividad de uso de la marca), previo registro del signo o denominación, en la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Cabe hacer la aclaración de que el hecho que en México las marcas de servicio, sean una modalidad no así en otros países como en los Estados Unidos de Norteamérica en donde desde el año de 1946 ya regulaba lo que constituía y constituye una marca de servicio, tal como se desprende de la Ley de Marcas de Fábrica: 489 Norteamericana.

"Marca de servicio.- El término marca de servicio significa una marca que se usa en la venta o anuncio de servicio de una persona para distinguirlos de los servicios de otros

e incluye, sin limitación, las marcas, nombres, símbolos, títulos, designaciones, slogans, nombres que indican propiedad u origen y características distintivas de los anuncios por radio y otra propaganda usada en los comercios". (4)

Respecto a las marcas de servicio, con el desarrollo de la tecnología moderna, el límite de los objetos susceptibles de ser distinguidos por estas marcas, fué lo que dió cabida a la categoría de marcas consistentes en los siguientes:

"Se trata de objetos inmateriales que se traducen en el suministro de servicios, tales como transportación de personas y cosas, operaciones bancarias y de seguros, información, hospedaje, restaurante, lavandería, tintorería emisiones radiofónicas y de televisión, espectáculos y diversiones, publicidad, enseñanza etc.". (5)

2.- Naturaleza Jurídica de la Marca

La naturaleza jurídica de las marcas se ha venido estudiando en el tiempo a través de diversas teorías que han dado el origen para el planteamiento de las bases para la creación de las diversas leyes en materia de derechos marcario, con la aplicación de dichas leyes han tenido que surgir necesariamen

(4) Rangel Medina David; Tratado de Derecho Marcario, México 1960, Edición Primera, Editorial Libros de México, S. A. Pág. 164.

(5) Rangel Medina David; Memorias del VII Congreso Nacional de Industriales, México 1976, Tomo III Pág. 838.

te los aspectos de Constitucionalidad o Inconstitucionalidad por la aplicación de las mismas, aspectos todos que han paulatinamente llevado al perfeccionamiento de las leyes marcarias (6).

Para complementar el breve comentario previamente realizado transcribiré alguna de las teorías que nos llevan a entender los aspectos de la Naturaleza Jurídica de la marca.

Teoría de la Propiedad Común.- Los primeros tratadistas de marcas, y aún los legisladores consideraron que la relación de derechos que existía entre una marca y su titular, presentaba todos los caracteres de la propiedad común.

El derecho de la marca era la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos a que aquella se aplicaba (7). Esta teoría fué sostenida por el año de 1950 por Rendu, Blanc Calmels, etc.

Su falsedad es palmaria si consideramos que, aún después de vencidos los objetos a que se aplica la marca, el titular conserva íntegros sus derechos sobre éste., como que los derechos sobre la marca son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Como que el adquirir los productos marcados no implica adquirir el derecho sobre la marca.

(6) BREVER MORENO PEDRO C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2da. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires - 1946 Página 20.

(7) Citado por: BREVER MORENO PEDRO C., ob cit. Pág. 5

Teoría de la Propiedad Intelectual.- Fué Edmond Picard, jurista belga, quien en 1883 (8) demostró que tanto los derechos sobre la marca como los del inventor o autor, no podrían incluirse en la clásica división: reales y personales.

Según Picard, todo derecho se compone de tres elementos: el objeto sobre el cual se ejerce, el sujeto que ejerce y la relación jurídica entre el sujeto y el objeto. De estos tres elementos, únicamente el objeto puede servir de base para una clasificación de los derechos. El sujeto siempre es el mismo: la persona. Y la relación tampoco puede servir de base, por ser infinitamente variable. Si la admitiéramos, tendríamos - que cada derecho sería diferente de los demás.

Picard concluye que, lo único que puede servir de base para una clasificación, es el objeto del derecho.

Ahora bien; este objeto lo constituyen las cosas del mundo material (y cuando así sea estaremos en presencia de un derecho real); o lo constituyen las acciones, positivas o negativas de otras personas; o finalmente, son esos productos de la inteligencia del hombre o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas ni dependen de la acción o inacción de las personas, pero que sin embargo, tienen un valor Patrimonial evidente.

(8) Citado por: BREVER MORENO PEDRO C., "Embryologie juridique", cit. Pág. 26.

La teoría de los bienes inmateriales.- Kohler, (9) que formuló sus conclusiones casi simultáneamente con Picard, sostuvo, que, en el último análisis, todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre, y lo protege porque presenta un interés económico necesario para su evolución y bienestar.

Admitía, desde luego, la división clásica, agregándole una tercera categoría: la de los derechos inmateriales, que aparecieron para proteger lo que Kohler llamó bienes inmateriales. No eran éstos, necesariamente, productos de la inteligencia humana: eran el producto del trabajo. El crédito de la marca misma, la clientela, deben protegerse por el valor económico que representan, aunque no sean obra de la inteligencia. La obra de arte se protege, no porque sea originada por un genio si no porque representa, ante todo trabajo y valor económico.

Existen además otras fuentes doctrinales que nos llevan a entender en una forma más clara la naturaleza jurídica de las marcas dentro de dichas fuentes y por tratarse el tema del presente trabajo estrictamente relacionado con la Ley Mexicana, señalaré un breve comentario a las fuentes del Derecho Marcario Mexicano, consistiendo dicho estudio en las fuentes formales, fuentes materiales y fuentes supletorias.

I Las Fuentes Formales

(9) Citado por: BREVER MORENO PEDRO C. "Filosofía del Derecho", Cap. I, párr. 2

a) La Constitución

El derecho marcario tiene sus bases fundamentalmente en el apoyo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 28, 73 fracción X y 89 fracción XV - de nuestra carta magna. La fracción XV del mencionado artículo 89 establece literalmente lo siguiente:

Artículo 89. "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, - inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

De la transcripción realizada se deduce particularmente que el titular de un registro marcario (bien pudiera ser de patente, nombre comercial u otra protección que conceda la - LIM) obtendrá el derecho al uso exclusivo del privilegio que obtiene con el registro de su marca siempre y cuando sea con arreglo a la Ley y no se violen derechos de terceros.

b) El Convenio de París

Este Convenio fué adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de julio de 1976 que al tenor de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución también goza del carácter de la Ley suprema y por lo tanto como fuente formal de nuestro -

Derecho Mexicano y como parte fundamental de la Naturaleza -
Jurídica de la marca principalmente si tomamos en considera--
ción que dicho Convenio data del siglo pasado pues los traba--
jos que condujeron a su promulgación se iniciaron en la Confe--
rencia de París de 1878 que tuvo como motivo fundamental la -
exposición de opiniones de los dueños de patentes, el cual -
posteriormente fué adoptado en forma definitiva el 20 de mar--
zo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900 -
en Washíngton el 2 de junio de 1911, en la HAYA el 6 de no--
viembre de 1925 en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa -
el 31 de octubre de 1958 y finalmente en Estocolmo en la fe--
cha ya mencionada con anterioridad.

c) La Jurisprudencia

La jurisprudencia que aunque es prácticamente nueva en
México se puede afirmar que a través de la problemática que
se ha generado en materia de Derecho Marcario, hoy día sirve
como fuente formal para la identificación de la Naturaleza -
Jurídica de la marca.

d) La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de
diciembre de 1942.

En términos generales esta Ley fué la primera que se -
puede decir contó con aspectos formales y definitivos para -
la aplicación de una Ley Marcaria con sus casi 36 años de -
aplicación fué la piedra angular que conforma hoy día la Le--
gislación que con ciertas mejoras se aplica en la actualidad.

- e) El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

El mencionado reglamento fué publicado en la misma fecha que la Ley, el cual en complemento de ésta sigue siendo hoy día fuente importante para entender la Naturaleza Jurídica de la marca.

- f) La Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

La Ley de Invenciones y Marcas que actualmente se encuentra en vigor tiene sin duda alguna un comentario especial por ser contemporánea de la última década en la que nuestro país vive verdaderas crisis económicas, sociales y culturales y en donde al nacer esta Ley que como tal obligadamente se tiene que aplicar, en las circunstancias actuales, esta Ley deficiente en diversos aspectos, basada en consultas de leyes de aquí y de allá preocupa, no solo a los comerciantes o industriales y prestadores de servicios, sino que nos preocupa a todos pues, la misma, no observa armonía congruente ante la realidad que vive nuestro país pero no obstante hoy por hoy es la fuente formal por excelencia para determinar la Naturaleza Jurídica de las marcas.

- g) El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1981.

Aunque parezca imposible, la Ley de Invenciones y Marcas fué aplicada sin la existencia de un reglamento acorde -

con su articulado, y esto simplemente demuestra que por lo - menos en el último lustro se han votado leyes sin sentido y - sin conciencia plena del perjuicio que le pueden ocasionar al país y tal vez éste pequeño trabajo sirva de algo (es mi in-- tención) para que se corrijan estas deficiencias, pero regre-- sando a nuestro cometido, éste reglamento en su contenido tam-- bien nos sirve de fondo para entender la Naturaleza Jurídica de las marcas.

Existen otra diversidad de fuentes que nos llevan a com prender en una forma más clara la Naturaleza Jurídica de una marca entre las que podemos señalar también las siguientes:

- a.1 Ley de Marcas de Fábrica (1889)
- a.2 Decreto sobre depósito de Marcas de apariencia extranjera (1896)
- a.3 Decreto de marcas de apariencia extranjera (febrero 1897)
- a.4 Decreto de marcas de apariencia extranjera (marzo 1897)
- a.5 Rectificación Oficial (junio 1897)
- a.6 Reformas para titulares extranjeros de marcas (diciembre 1897)
- a.7 Decreto que fija las bases para legislar sobre pro piedad Industrial (1903)
- a.8 Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903)
- a.9 Reglamento para el registro de marcas internacio-- les (1909)

- a.10 Arreglo de Madrid (1943)
- a.11 Decreto para el registro y renovación de marcas (1920)
- a.12 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales (1928)
- a.13 Reglamento a la Ley anterior (1928)
- a.14 Procedimiento Reglamentario para nulificar registros marcarios (1931)
- a.15 Circular a Comerciantes e Industriales (1942)
- a.16 Decreto acerca de marcas no registradas (1942)
- a.17 Convenio de Lisboa.

Independientemente de las fuentes mencionadas existen algunas más, que por ser de muy relativa importancia no se han señalado en este ensayo.

II. Fuentes Materiales

Para conocer la Naturaleza Jurídica de la marca es también necesario indicar por lo menos en forma breve las fuentes materiales para una mejor captación del Derecho Marcario y obviamente su Naturaleza Jurídica.

a) Principios Generales del Derecho

La interpretación de la Ley conforme a lo que establece nuestra Constitución, en el sentido de que la interpretación de la Ley estará basada en los principios generales del derecho, (artículo 14 Constitucional), es decir, que a falta de Ley los principios legales y la costumbre se aplicarán ante cualquier decisión unipersonal.

b) Derecho Comparado

Para aplicar en forma más justa los criterios adoptados por los legisladores siempre ha sido saludable comparar nuestras leyes con las de otros Estados con el objeto de conocer con una mayor precisión la aplicación de la Ley.

c) Doctrina

Los conocimientos teóricos de los estudiosos del derecho siempre han sido importantes para la aplicación de las leyes y en el caso específico para conocer la Naturaleza Jurídica de las marcas.

d) Reseñas Bibliográficas

e) Compendios de Textos Legales y Jurisprudencia.

Existen otras fuentes materiales que por su relativa importancia estamos omitiendo en obvio de explicaciones inútiles.

III. Fuentes Supletorias

Las fuentes supletorias se resumen como las más importantes por lo que respecta a la materia que nos ocupa en el Código Civil Federal; Código Penal y sus correspondientes Código Federal de Procedimientos, éstas fuentes supletorias también son fundamentalmente importantes para llegar a precisar la Naturaleza Jurídica de la marca.

3.- Concepto de Renovación

La renovación como concepto cuenta con diversos puntos

de vista dependiendo del Diccionario de donde se tome la acepción como en el caso del Diccionario UTEHA Tomo VIII, Edición Tipográfica; Editorial Hispano Americana; Página 1184 que a la letra establece:

"Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado".

Otra definición es la del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española mismo que textualmente señala:

"RENOVAR. (Del Lat. renovare) Tr. Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado. U.t.c.Prnl// 2.- Res tablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido U.t.c. Prnl//3. Remudar, poner de nuevo o reemplazar una cosa.// 4. Trocar una cosa viaje o que ya ha servido por otra nueva. Renovar la cera, la plata// 5.Reiterar o publicar de nuevo// 6. Consumir el sacerdote las formas antiguas y consagrar otras de nuevo//7. Ant. Novar. RENOVACION. - (del lat. Renovatio-onis)f. (10)

Independientemente de los conceptos señalados para la palabra renovación, la LIM establece en los artículos 139 y 140 aunque no en forma tan precisa lo que en materia de renovación se debe entender en cuanto a la aplicación de la LIM.

En los numerales enunciados se deduce que la renovación es darle validez en continuidad al derecho al uso exclusivo -

(10) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española - Madrid 1970. Editorial Espasa Calpe, Edición 18 , - Pág. 1131.

de vista dependiendo del Diccionario de donde se tome la acepción como en el caso del Diccionario UTEHA Tomo VIII, Edición Tipográfica; Editorial Hispano Americana; Página 1184 que a la letra establece:

"Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado".

Otra definición es la del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española mismo que textualmente señala:

"RENOVAR. (Del Lat. renovare) Tr. Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado. U.t.c. Prnl// 2.- Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido U.t.c. Prnl//3. Remudar, poner de nuevo o reemplazar una cosa.// 4. Trocar una cosa viaje o que ya ha servido por otra nueva. Renovar la cera, la plata// 5. Reiterar o publicar de nuevo// 6. Consumir el sacerdote las formas antiguas y consagrar otras de nuevo//7. Ant. Novar. RENOVACION. - (del lat. Renovatio-onis)f. (10)

Independientemente de los conceptos señalados para la palabra renovación, la LIM establece en los artículos 139 y 140 aunque no en forma tan precisa lo que en materia de renovación se debe entender en cuanto a la aplicación de la LIM.

En los numerales enunciados se deduce que la renovación es darle validez en continuidad al derecho al uso exclusivo -

(10) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española - Madrid 1970. Editorial Espasa Calpe, Edición 18, - Pág. 1131.

del titular de una marca previamente adquirido a través del otorgamiento que hizo la autoridad correspondiente, atendiendo a las formalidades que establece tanto la LIM como su Reglamento.

4.- Elementos de la Renovación

Para efectos de deducir en una forma más comprensible los elementos reglamentarios que debe contener una solicitud de renovación de registro marcario me permito hacer una transcripción de los artículos a que se refiere la LIM con el fin de poder deducir cada uno de dichos elementos:

Artículo 139. La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo, previo pago de los derechos que cause la renovación. Podrá sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses contando a partir del vencimiento de cada plazo, se paga, además de los derechos ordinarios, el recargo que señale la tarifa respectiva. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca".

Artículo 140.- "La renovación de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare".

De los numerales transcritos se deduce como elementos -

estrictamente necesarios para cumplir con el requisito de renovación los siguientes:

a) La solicitud de renovación deberá hacerse antes del vencimiento de cada período de 5 años dentro de un plazo de gracia de 6 meses posteriores a esta fecha.

b) Sólo procederá la renovación del registro si se comprueba que la marca ha sido usada ininterrumpidamente en los productos o servicios que ampara.

La falta de renovación producirá la caducidad del registro.

No bastará presentar la solicitud de renovación para que esta se acuerde favorablemente, pues ahora la renovación sólo procederá si se comprueba la continuidad del uso de la marca.

Asimismo la Ley establece en los artículos 117 y 118 que si la marca registrada no se usa en un plazo de 3 años, el registro marcario correspondiente se extinguirá y como se mencionó, el artículo 140 dispone que la renovación del registro de una marca sólo procederá si se comprueba fehacientemente el uso efectivo y continuo de la marca.

El principio consistente en que las marcas deben usarse es positivo, sin embargo en frecuentes ocasiones el hecho de no explotar una marca obedece a casos fortuitos, de fuerza mayor o a alguna razón justificada. Sin embargo la Ley no establece ninguna excepción y por consiguiente aún en esos casos no es posible mantener en vigor la marca.

En cierto modo las disposiciones establecidas en los artículos 117, 118 y 140 resultan evidentemente injustas por desconocer el principio de derecho que dice que ante lo imposible nadie está obligado. Sin embargo, existe el paliativo que preve el artículo 99 de la Ley en el sentido de que sólo el titular de la marca tendrá prioridad de un año para solicitar el registro, con lo que nunca se extinguiría su marca.

Independientemente de lo anterior y a fin de abundar más al respecto es importante hacer notar la disposición del artículo 113 en que se reconoce la prioridad de nuevas solicitudes, aún en el caso de que la marca de origen proceda de un país que no ha sido signatario del Convenio de París, siempre y cuando exista reciprocidad.

Los términos y procedimientos para otorgar la prioridad son semejantes a los establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

Se considerará pues registrada en la misma fecha en que lo fué solicitada la marca en el primer país extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho de prioridad. (artículos segundo, Convenio de París para la Propiedad Industrial).

5.- Concepto de Caducidad

De acuerdo al Diccionario del Licenciado Eduardo Pallares, éste establece lo siguiente:

Sinónimo de Perención.--(11) "La caducidad es la extin--

(11) Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Edición cuarta, México, Editorial Porrúa, S.A. Pag. 109.

ción de la instancia judicial porque las dos partes abandonan el ejercicio de la acción procesal. El abandono se manifiesta porque ninguna de ellas hace en el proceso las promociones ne cesarias para que este llegue a su fin".

Por otro lado la caducidad en el Derecho Marcario se de termina en forma específica por lo que establecen los artículos 139 y 148 de la LIM, los cuales para dejar claro este punto se transcriben en seguida:

Artículo 139.- La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo, previo pa go de los derechos que cause la renovación. Podrá, sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo - de gracia de seis meses, contado a partir del vencimiento de cada plazo, si paga, además de los derechos ordinarios, el recargo que señale la tarifa respectiva. Venci do el plazo de gracia sin que se presente la solicitu tud caducará de pleno derecho el registro de la marca.

Artículo 148.- Caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del - Capítulo VI del presente Título Cuarto de esta Ley.

De los numerales transcritos se deduce que una marca - caducará para efectos de la LIM. Cuando éste no sea renovada dentro del plazo inicial de cinco años consecutivamente ni - dentro del plazo de gracia de seis meses contados a partir -

del vencimiento de cada período, la omisión al cumplimiento de dichos ordenamientos traerá, como consecuencia la caducidad - de pleno derecho de la marca.

6.- Concepto de Extinción

De acuerdo con el Diccionario UTEHA el concepto de extinción establece literalmente lo siguiente:

EXTINCION (del lat. *extinctione*). f Acción y efecto de extinguir o extinguirse.//Dro. Cese o fin de los efectos de un acto o relación jurídica y aún de la misma posibilidad creadora de aquéllos, si todavía no hubiesen comenzado a producir reales y efectivas consecuencias.// Fís. Anulación de la intensidad de las radiaciones por la absorción del medio que atraviesan. Un rayo de luz se va debilitando al atravesar un medio absorbente y para cierto espesor deja de ser visible, diciéndose que se ha extinguido. Esto ocurre para distintos espesores, según la naturaleza del medio.//fotoquímica. Nombre dado por Bunsen y Roscoe a la disminución de la actividad química de la luz, cuando pasa por una mezcla de gases. La observación al pasar luz homogénea por una capa de gas cloro puro, y por otra de una mezcla de cloro e hidrógeno en la que el valor de la EXTINCION es mucho mayor.//de las obligaciones. Modo nacido de la naturaleza, de la disposición de la Ley o de la voluntad de los sujetos de una relación jurídica, por el cual dejan las obligaciones de producir sus efectos. - La EXTINCION puede producirse: por cumplimiento (pago, compensación, oferta y consignación, y dación en pago); por acuerdo liberatorio o acto unilateral de iguales efectos (mutuo disen

so, novación, convenio, transacción, remisión y renuncia); - por un hecho que hace imposible el cumplimiento de la obligación (muerte de alguno de los sujetos de la relación, pérdida de la cosa debida, confusión de derechos, condición resolutoria, cumplimiento del plazo y la prescripción). En cuanto a la nulidad, no puede considerarse como causa de EXTINCION, - pues supone la falta de válida existencia de las obligaciones a las que afecta.// - de la responsabilidad civil por efecto de delito. Este tipo de RESPONSABILIDAD se extingue generalmente por las mismas causas establecidas para las obligaciones civiles. Cabe señalar la amnistía como circunstancia especial extintiva; también los plazos especiales de prescripción del delito pueden extinguir la RESPONSABILIDAD CIVIL, si no existe otra fuente contractual o extracontractual de que derive.// - de la responsabilidad penal. La RESPONSABILIDAD PENAL; y por consiguiente la pena, se extinguen por la intervención de circunstancias posteriores a la comisión del delito que destruyen la acción penal ya en movimiento. En esto, se diferencian de las causas de inculpabilidad o irresponsabilidad, que impiden comenzar el ejercicio de la acción, o que prosperar si se hubiese indicado. La causas de EXTINCION pueden ser naturales, como la muerte del reo, o jurídicas, como el perdón o renuncia del ofendido en cierta clase de delitos, la prescripción, la amnistía y el indulto. El cumplimiento de la condena no debe estimarse causa de EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL; se trata más bien de la plena afirmación de su existencia. (12)

(12) Diccionario Enciclopédico UTEHA. Tomo IV, Edición Unión Tipográfica. Editorial Hispano Americano, año 1964, Pág. 1126.

Sin embargo la LIM establece en sus artículos 115, 117 y 149 los casos en que procederá la extinción del registro - de una marca que para el caso que nos ocupa, es en el que nos debemos situar y por ende transcribiremos dichos numerales:

Artículo 115.- La marca debe usarse tal y como fué registrada, su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente.

Toda modificación será causa de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca.

Artículo 117.- El titular de una marca deberá de mostrar a satisfacción de las Secretaría de Industria y Comercio, el uso efectivo de la misma, cuando menos en algunas de las clases en que se encuentra registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no de mostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho - el registro correspondiente.

Artículo 149.- Además de los casos establecidos en esta Ley, procederá la extinción del registro de una marca - si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva,

como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique.

De acuerdo con el contenido de los artículos transcritos, la extinción del registro de marcas se puede producir por las siguientes causas:

a) Que la marca se use en forma distinta de como fué registrada. De acuerdo con el artículo 115 de la LIM. La extinción no opera de pleno derecho, sino después de que ha sido pronunciada la correspondiente declaración por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

b) Cuando dentro de los tres años siguientes a su registro no se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Invenciones y Marcas, el uso efectivo de la marca. Establece el artículo 117 de la LIM que si no se acredita el uso de una marca este se considerará extinguido de pleno derecho.

c) Cuando el propietario de la marca provoca o tolera que la misma se transforme en denominación genérica y pierde su carácter distintivo para identificar los productos o servicios a que se aplique. Esta forma de extinción exige una declaración expresa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y produce el efecto de que la denominación de que se trate pasará al dominio público una vez que la declaratoria haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (artículo 149).

7.- Concepto de Explotación

De acuerdo al Diccionario UTEHA el concepto de explotación establece literalmente lo siguiente:

EXPLOTACION f. Acción y efecto de explotar.//Conjunto de elementos dedicados a una industria o granjería. La compañía ha instalado una magnífica EXPLOTACION.// Econ. y Social. Aprovechamiento individual o colectivo de las fuentes de riqueza industrial, agrícola o humana, y en general, ganancia o provecho que se obtiene de los servicios o del trabajo. Se emplea también como sinónimo de empresa industrial, comercial o agrícola.// Min. Beneficio y aprovechamiento de los minerales de las minas. Comprende, en esencia dos fases: preparación y disfrute. La preparación consiste en organizar los medios que se necesitan para ejecutar los trabajos, como son, pozos y galerías, instalación de maquinaria para extracción, medidas sanitarias, etc. Disfrute es el conjunto de trabajos necesarios para extraer los minerales útiles de una mina o parte de una mina preparada, para ser enviados a las fábricas y talleres de concentración y beneficio.// - agrícola. Empresa dedicada al cultivo y la EXPLOTACION de productos de la agricultura: sinónimo de hacienda, granja, rancho o cortijo. // - en avance. Min La que se empieza por el punto del yacimiento más cercano al acceso al mismo.// - en banquetes. EXPLOTACION por escalones descendientes. Se aplica a yacimientos de poca potencia o en zonas que se divide uno de potencia media o considerable. Puede hacerse con relleno o sin él.// - a cielo abierto. La que se hace al exterior sin necesidad de galería ni pozos.// - por disolución. Se aplica, en ciertos casos a minerales solubles, como las sales potásicas y se ejecu

ta inyectando agua que se extrae saturada de la substancia mineral, para recuperar ésta por evaporación.// - por hundimiento. Consiste en dejar hundir el techo, después de extraer el mineral útil. Se aplica, generalmente a capas de poca potencia y poca inclinación.// - minera. Empresa industrial dedicada a la extracción y transformación de los productos mineros. // - en retirada. La que se hace empezando por el punto más lejano a la entrada delacimiento. (13)

La explotación en términos de la LIM, referida al uso efectivo de las marcas está establecido por el numeral 118 que establece literalmente lo siguiente:

Artículo 118.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que corresponda a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio.

En relación con el contenido del numeral transcrito, la marca se entenderá debidamente explotada cuando el producto o servicio que proteja se comercialice en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial.

Lo anterior nos deja verdaderamente impactados pues no se entiende que pueda ser comercialización en volúmenes y condiciones de una efectiva explotación comercial y esto deja a quien intente probar el uso de un registro bajo el estricto -

(13) Diccionario Enciclopédico UTEHA. Tomo IV. Edición Unión Tipográfica. Editorial Hispano Americano, año 1964, -
Página 1119.

criterio de la autoridad, pues que se sepa, no existe en forma definitiva un estandar para cumplir con el contenido de dicho numeral. Por tanto la explotación de un registro queda a la deriva de un posible juicio subjetivo de la autoridad toda vez que un pequeño productos de refrescos por ejemplo el de "Chaparritas" no se puede comparar con la producción que tenga Coca Cola Company de su refresco "Coca Cola" y tal vez el punto intermedio sería la explotación efectiva, punto ante el cual definitivamente estaría imposibilitado de llegar cualquier pequeño productor nacional.

En esa tesitura creemos que sería sano deslindar o esclarecer en una forma más correcta el contenido del transcrito numeral, en beneficio de la Ley, de su redacción y del titular de Marcas que deba probar el uso de las mismas.

8.- Concepto de Registro

De acuerdo con lo que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, éste define:

REGISTRO.- El que sirve para registrar patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales recompensas industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello. (14)

Para entender de una forma más clara y precisa de acuerdo a la Ley; lo que es y constituye un registro de marca me permito transcribir el artículo 1º de la LIM mismo que a

(14) Diccionario de la Real Academia. Editorial Espasa Calpe S.A. Edición 18, Madrid 1970. Pág. 1121.

a la letra dice:

Artículo 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras, de certificados de invención; el registro de modelos o dibujos industriales; el registro de marcas; la denominación de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha Ley otorga.

Del artículo transcrito se deduce a saber las siguientes dos condiciones:

a) Que las Invenciones, las mejoras a las invenciones y los certificados de invención son otorgados por la autoridad en tanto que los modelos, dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, y avisos se registran y los nombres comerciales se publican.

b) Es oportuno señalar esta diferencia entre otorgamiento y registro la cual radica esencialmente en la falta de apoyo que tiene el vocabulario en la materia pues hay quienes confunden la patentabilidad con la registrabilidad, por lo que aprovechamos este punto para dar esta breve explicación de semántica, en donde además respecto a los avisos comerciales, se registran y los nombres comerciales se publican, situación que en la actualidad ha traído consecuencias en el sentido de que no hay criterios uniformes de interpretación.

CAPITULO II

ANTECEDENTES HISTORICOS

9.-Leyes anteriores a la LIM. 10.-La renovación por falta de uso. 11.-Factores reales que determinaron la creación del Art.99 de la Ley de Invenciones y Marcas. 12.- Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley que regula los derechos de los inventores y del uso de signos marcarios. 13.- Ley de Invenciones y Marcas. 14.- Reglamento de la LIM. - 15.- Proyecto de reformas a la LIM elaborados por AMPI.16. -La tarifa Art. 66 Fracc. III inciso b) y c) de la Ley Federal de Derechos.

9.- Leyes Anteriores a la LIM

De acuerdo a diversos textos examinados los antecedentes del Derecho Marcario son los siguientes:

I. Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria.

II. Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

III. Decreto de 28 de septiembre de 1843 para que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio.

IV. Reglamento de la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo de los inventores y perfeccionadores de algún ramo de industria expedido el 12 de julio de 1852.

V. Reglamento para la mejor observancia de la Ley de 7 de mayo de 1832.

VI. Artículo 1418 a 1423 del Código de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884 que contienen disposiciones relativas a las marcas de fábrica.

VII. Decreto del 11 de marzo de 1887 sobre depósitos de marcas de apariencia extranjera.

VIII. Ley del 28 de noviembre de 1889 sobre marcas de fábrica.

IX. Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores y perfeccionadores.

X. Decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896 que reforma el artículo 33 de la Ley de patentes de invención de 7 de junio de 1890.

XI. Decreto de 8 de febrero de 1897 que fija los requisitos a que deben sujetarse los industriales que diesen apariencia extranjera a sus marcas.

XII. Rectificación oficial de 15 de junio de 1897 en que se explica como debe entenderse la apariencia extranjera de una marca conforme al artículo 7º de la Ley del 28 de noviembre de 1889.

XIII. Decreto de 17 de diciembre de 1897 que reforma el artículo 4º de la Ley de 28 de noviembre de 1889 y deroga la fracción IV del artículo 5º de la misma Ley sobre marcas de fábrica.

XIV. Ley de 28 de mayo de 1903 que autoriza al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre patentes de invención, marcas de fábrica y demás de propiedad industrial.

XV. Ley de patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903 que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año.

XVI. Ley de marcas industriales y de comercio de nombres y avisos comerciales, expedida el 25 de agosto de 1903 y que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año.

XVII. Reglamento de la Ley de Marcas industriales y de comercio, de nombres y avisos comerciales, expedidos el 24 de septiembre de 1903.

XVIII. Reglamento del 9 de noviembre de 1909 para el registro de marcas internacionales.

XIX. Decreto de 17 de marzo de 1920. Impuesto por el registro y renovación de marcas.

XX. Ley de Patentes de Invención de 8 de enero de 1928.

XXI. Reglamento de la Ley de patentes de invención de 8 de enero de 1929.

XXII. Ley de marcas y avisos y nombres comerciales de 27 de julio de 1928.

XXIII. Reglamento de la Ley de marcas y avisos y nombres comerciales de 31 de diciembre de 1928.

XXIV. Procedimiento reglamentario del 6 de julio de 1931 para nulificar registros de marcas.

XXV. Circular de 12 de marzo de 1942 a los comerciantes e industriales que exploten marcas.

XXVI. Decreto de 8 de septiembre de 1942, acerca de marcas registradas.

XXVII. Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942:

XXVIII. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1942.

XXIX. Decreto que establece la Tarifa de Derechos relativa a la Propiedad Industrial publicada el 31 de diciembre de 1942.

XXX. Convenio de París al que se adhiere el Gobierno mexicano, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Después de analizar los comentarios del Licenciado David Rangel Medina en relación con las Leyes y decretos antes mencionados concluimos que en el derecho mexicano positivo no hay antecedentes relativos al artículo 99 del cual se hace mención por primera vez en la exposición de motivos de la iniciativa de ley que regula los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios y en la Ley de Invenciones y Marcas en donde se contempló en igual término la cual fué publicada el 10 de febrero de 1976 y en el Reglamento de la misma LIM de fecha 20 de febrero de 1981.

10.- La Renovación por Falta de Uso

La Ley de Propiedad Industrial publicada en el "Diario Oficial" el 31 de diciembre de 1942, contemplaba en su artículo 171 una figura de renovación que tenía por objeto mantener

vivo el registro a pesar de que la marca registrada no se hubiera usado o el uso se hubiera suspendido. Esta renovación - especial conocida como renovación por "no uso" o renovación - "por falta de uso" se solicitaba antes de cinco años y con dicha renovación se evitaba la extinción del registro por falta de explotación de la marca. La renovación especial tenía por objeto suplir el requisito de uso continuo de la marca.

En la Ley de la Propiedad Industrial el registro de marca tenía una duración de 10 años prorrogables indefinidamente por período de 10 años mediante su renovación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la misma.

En la Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente, en el artículo 112 se determina que los efectos del registro de marca durarán exclusivamente 5 años a partir de su fecha - legal, siendo también susceptibles de renovación por período de 5 años.

Con esta disposición se eliminaron las renovaciones por falta de uso, conservándose la renovación ordinaria, sólo que con características novedosas determinadas por los artículos 139 y 140 siendo estas las siguientes:

a) La solicitud de renovación deberá hacerse antes del vencimiento de cada período de 5 años o dentro de un plazo de gracia de 6 meses posteriores a esta fecha.

b) Sólo procederá la renovación del registro si se comprueba que la marca ha sido usada ininterrumpidamente en los productos o con los servicios que ampare.

La falta de renovación producirá la caducidad del registro.

No bastará la solicitud de renovación para que esta se acuerde favorablemente, pues ahora la renovación sólo procederá si se comprueba la continuidad del uso de la marca.

Asimismo la Ley establece en los artículos 117 y 118 que si la marca registrada no se usa en un plazo de 3 años, el registro marcario correspondiente se extinguirá y como se mencionó, el artículo dispone que la renovación del registro de una marca sólo procederá si se comprueba fehacientemente el uso efectivo y continuo de la marca.

El principio consistente en que las marcas deben usarse es positivo, sin embargo, en frecuentes ocasiones el hecho de no explotar una marca obedece a casos fortuitos, de fuerza mayor o alguna razón justificada. Sin embargo la Ley no establece ninguna excepción y por consiguiente aún en casos como estos no es posible mantener en vigor la marca.

En cierto modo las disposiciones establecidas en los artículos 117, 118 y 140 resulta evidentemente injustas por desconocer el principio de derecho que dice que ante lo imposible nadie está obligado. Sin embargo existe el paliativo que preve el artículo 99 de la LIM en el sentido de que sólo el titular de la marca tendrá prioridad de un año contra terceros para volver a solicitar el registro, con el cual podrá seguir conservando su marca, paliativo o dispositivo que analizaremos más adelante.

11.- Factores reales que determinaron la creación del Artículo 99 de la Ley de Invenciones y marcas.

Los factores reales que influyeron para la creación del artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas provienen de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial.

En efecto en la Ley de la Propiedad existía la institución jurídica denominada renovación por falta de uso que consistía en mantener la vigencia de un registro que no había sido utilizado en los cinco años últimos anteriores.

El espíritu de la Ley de Invenciones y Marcas, fué mantener únicamente la vigencia de los registros que se estuvieran utilizando y suprimir los registros de aquellas marcas que no se usaran.

En este orden de ideas, se hubieran suprimido muchos registros que funcionaban como marcas de protección o en bancos de marcas. Sin embargo, el legislador consideró bastante severa la medida y para atemperar la misma colocó un parche en la Ley que fué el artículo 99.

Con el artículo 99 el legislador concedió un plazo de un año al titular de los registros que hubieran caducado por falta de renovación o extinguido por falta de comprobación para que volvieran a solicitarlas preferentemente a cualquier tercero.

De hecho este es el único derecho contenido en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas pues al caducar o extinguirse un registro por los motivos antes mencionados se

pierde su fecha legal y el número de registro original, siendo además sancionado su titular con el pago de derechos mayores cuando se trata de un re-registro que cuando se trata del registro original de una marca.

12.- Exposición de motivos de la iniciativa de Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los signos marcarios.

A continuación hago mención a la exposición de motivos que presentó el C. Presidente de la República, ante la XLIX - Legislatura del H. Congreso de la Unión con fecha 29 de Noviembre de 1975, para lo que hoy constituye la LIM.

Deseo aclarar que eliminaré lo referente a Patentes y Certificados de Invención por considerar que este tema se refiere exclusivamente a marcas.

La exposición de motivos originalmente se denominó "LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE INVENCIONES Y EL USO DE SIGNOS MARCARIOS".

Por considerarlo de interés, a continuación transcribo la exposición de motivos, en sus partes conducentes:

"La iniciativa de Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios, que en ejercicio de las facultades que me otorga la constitución de la República, tengo el honor de someter a la consideración a ese honorable Congreso de la Unión, responde al propósito que ha inspirado la acción legislativa y las medidas administrativas adoptadas durante este sexenio, de impulsar nuestro desarrollo y hacer-

lo más independiente frente al exterior y más justo en el interior".

Las innovaciones contenidas en esta iniciativa tienden a superar las deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor que, expedida hace un tercio de siglo, no responde ya a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que, al par que se han venido definiendo nuevas formas de dominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia las relaciones internacionales.

Se trata, a través de las disposiciones de este nuevo ordenamiento de eliminar los obstáculos que para nuestro desarrollo derivan de un inadecuado régimen tradicional de Propiedad Industrial; de ensanchar el campo para el ejercicio de la actividad y la capacidad creadora de los mexicanos y de abrir nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y de la servidumbre.

Durante el tiempo transcurrido a partir de la vigencia de la actual Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de diciembre de 1942, nuevos problemas y situaciones han aparecido en todos los ámbitos de la convivencia social. Frente a ellos no bastarán simplemente modificaciones aisladas o reformas parciales de la legislación en vigor. Siendo imprescindible crear un nuevo ordenamiento inspirado en un propósito coherente, con nuevas soluciones que, al mismo tiempo que estimulan la creatividad de los hombres, regulen este im

portante campo de la actividad humana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

Resultaría paradójico que ante el ordenamiento jurídico que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no aplicáramos la inventiva y la decisión necesaria para ajustar lo a una nueva estrategia de desarrollo que ha abandonado la consecución de fines meramente cuantitativos para encausarse hacia una concepción humanista de nuestro desenvolvimiento.

... Este precepto no contiene, por demás, base en disposiciones conforme a las cuales deban concederse estos privilegios, lo que significa que el legislador ordinario tiene la más amplia libertad para regularlos de acuerdo con las demandas de interés nacional...

... Las disposiciones de este proyecto guardan estrecha relación con las aspiraciones crecientes de los países del Tercer Mundo para liberarse de aquellas estructuras jurídicas resultantes de los principios liberales del siglo pasado que fueron expresión de los Estados Industriales; pero que aplicadas a las naciones desvalidas económicamente, han sido instrumentos para perpetuar situaciones de injusticia y subordinación y para hacer más grande la brecha que separa a los paí--ses pobres de los países ricos. Al colonialismo político ha seguido un nuevo colonialismo económico y tecnológico, que sigue privando a los pueblos de su libertad y prolongando esquemas de enajenación y de justicia...

... El uso de marcas extranjeras en los países de menor

desarrollo constituye para ellos un nuevo vínculo de subordinación y un instrumento de colonización no sólo económico, sino social y cultural.

El sistema de dependencia a que ha dado origen la concesión de licencias de explotación o de autorización de uso de marcas extranjeras, ha traído consigo esquemas mentales de colonialismo que debemos rechazar por el impacto negativo que tienen en nuestro proceso de desarrollo. En numerosas ocasiones el licenciatario mexicano de una marca extranjera fortalece con su esfuerzo empresarial y la publicidad que realiza, a la marca del exterior y él mismo contribuye a hacer más estrechos los lazos de su dependencia. Su propia actividad le hará cada vez más difícil y más gravoso libertarse de la marca proveniente del exterior y ésta cobrará más fuerza dentro del mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios mexicanos.

Por ello, en la iniciativa se introduce una novedad, digna de destacarse con particular énfasis, consistente en establecer que cuando se autorice el uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada originalmente en el extranjero o de la que sean titulares personas físicas o morales extranjeras, será obligatoria la vinculación de dicha marca a uno cuyo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso la marca nacional deberá utilizarse en forma igualmente ostensible que la extranjera.

La Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas fué sin duda un - paso importante para evitar abusos; liberarnos de la dependen- cia en el exterior y eliminar obstáculos a nuestro desarrollo. Las innovaciones contenidas en el proyecto que ahora someto a la consideración de vuestra soberanía son complemento indis- pensable de dicha Ley y tienden hacer más operantes sus dispo- siciones. Persiguen asimismo como propósito el de hacer más - coordinada y coherente la acción de la administración pública en materias tan íntimamente vinculadas.

Se han introducido además otros cambios que persiguen - la finalidad de adaptar la terminología y las disposiciones - de la Ley a la evolución tanto de la legislación como de la - doctrina internacional en esta materia.

El régimen jurídico de un país no puede ser estático. - Debe adaptarse a la dinámica de una realidad social en esen- cia cambiante y responder adecuadamente a las necesidades y aspiraciones de la colectividad nacional. La Ley es, sin duda, el más eficaz instrumento de cambio. La Constitución de 1917 nos dá las bases para que apoyados en sus principios, hagamos en los ordenamientos que de ella derivan, las modificaciones- indispensables para lograr frente a los nuevos fenómenos que se plantean tanto en el ámbito internacional como a nivel na- cional, una realización más plena de los ideales que inspira- ron al Constituyente; hacer más fecunda nuestra democracia; - más efectivo el ejercicio de nuestras libertades; más justa nuestra vida comunitaria; más alto el nivel de la vida de -

Los mexicanos y más independiente a nuestro país frente al exterior. A estos propósitos responde el proyecto de Ley que someto a vuestra Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo que dispone la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto por su conducto, a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de Ley QUE REGULA LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES Y EL USO DE LOS SIGNOS MARCARIOS (15)

Finalmente, la Cámara de Diputados que fungió como Cámara de Origen, modificó el título de la iniciativa por el de Ley de Invenciones y Marcas por ser más práctico y la Cámara de Senadores la aprobó por unanimidad el 28 de diciembre de 1975 y fué hasta el 10 de febrero de 1976 en que fué publicada en el Diario Oficial de la Federación, señalando en iniciación de la vigencia un día después de su publicación.

Siete días después de la publicación de la Ley el Licenciado César Sepúlveda Ex-Director General de la Propiedad Industrial, hoy Dirección de Invenciones y Marcas, amplio conocedor del Derecho Marcario, tratadista de la materia en cuestión y gran universitario comentaba:

"Sin mediar consulta con los sectores afectados, y con el mínimo de discusión en las cámaras legislativas, fué pues-

(15) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, ante la XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.

ta en vigor la semana pasada por el Ejecutivo la Ley de Invenciones y Marcas, un ensayo difícil, anticuado en muchas par--tes, con pretensiones de avanzada en otras, deficiente en más de un aspecto y que toma de aquí y de allá, del Pacto Andino - unas cosas y otras de las Leyes de Alemania Oriental, sin haberse recabado que se sepa la asesoría de los expertos mexicanos en la materia, que los hay. El nuevo dispositivo legal - preocupa bastante a todos, porque no se observa un ajuste armonioso, una continuidad congruente, entre lo anterior y lo - nuevo.

Como quiera que sea, tenemos que vivir con este ordenamiento durante algún tiempo. Por ello es tan importante que - la autoridad discorra las formas de interpretación racional y de aplicación que menos daño causen a la comunidad, para que su puesta en práctica no consituya fuente de conflicto, ni se afecte al flujo de técnicas, de adelantos y de innovaciones.

Las Leyes de Propiedad Industrial, como esta nueva, poseen, por su especial naturaleza, además de su contexto de ordenación, un ordenado contenido psicológico, y puede decirse, también emocional. El impacto que causan cuando no son afortunadas, en la mente de inventores, industriales, comerciales - exportadores, usuarios de tecnología y público general puede ser desalentador y afectar a la vez el medio económico y el - tecnológico, deteniendo la efusión de invenciones propias y - ajenas. Debe de atenuarse en lo posible esa reimpresión a base aplicarla sanamente, sin resabios burocráticos, de manera eficiente y expedita.

Debe tomarse en cuenta que la Ley de Invenciones y Marcas no fué lanzada en las mejores condiciones de operación - del órgano encargado de ejercerla. En el último quinquenio, - por ejemplo, se ha mantenido constante el flujo de las solicitudes de patente, con tendencia a la baja, sobre todo el último año, lo cual, medido en relación al desarrollo del país, - marca un descenso sensible y sintomático. Quizá valiera la pena investigar el impacto de esto en la economía, teniendo en cuenta que con la nueva Ley pueda abatirse el ingreso de invenciones.

Pese a esa disminución existe un rezago, según los entendidos, de más de veinte mil solicitudes de patentes pendientes de estudio y despacho, que tendrá que someterse a los términos de la Ley nueva. Para que resulte congruente con el espíritu de la nueva Ley, así como en equidad para los solicitantes que se confiaron en la Ley antigua, debería hacer la autoridad administrativa un esfuerzo cumbre para poner al día ese impropio atraso, que desdice de los planes de modernizar el sistema.

La parte de explotación de patentes requiere de aclaraciones precisas, a fin de que la gente, sobre todo, el inventor mexicano aislado no se embarque en empresas incosteables. El nuevo ordenamiento señala que tal explotación ha de hacerse "en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

Ello supone la creación de un aparato poderoso y un gran arbitrio y discrecionalidad de la autoridad. Es incues -

tionable que esto, dentro de tres años, en que principia a hacerse exigible, va a ser una fuente constante de aplicación, de irritación, de contienda judicial, y puede ser, de exacción. Tanto más por ello se requiere desde ahora la interpretación del alcance, la declaración de intención de esa autoridad para que los interesados tengan a que atenerse y no conciben indebidamente esperanzas. Piénsese en lo que ello significa para el modesto inventor compatriota que está haciendo desde ahora preparativos para explotar su naciente invento.

En lo que mira a las marcas, existen ahí algunas obscuridades en las que muchos auxiliarían una interpretación diáfana de la autoridad que las administra. Una de ellas tiene que ver con las marcas nacionales, propiedad de un Licenciario mexicano, que tiene que vincularse con la marca del extranjero que otorga la licencia. No se ha dicho si basta, como es de suponerse, con la marca general de establecimiento, o si por cada una de las marcas extranjeras usadas se ha de registrar una "originaria", como las llama la Ley. La expensa para el concesionario mexicano sería considerable e injusta si la disposición se interpreta en la última forma.

Otro punto umbroso es lo relativo al uso de una marca registrada, ya que se habla de que se entenderá por ello la "comercialización del producto o servicio en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría". También aquí se impone una declaración de interpretación. El caso del exportador mexicano que registra en este país una marca para poder tener el de

recho de obtener el registro en los países en donde comercia- es bastante patético, pues si no la ha de explotar en la Repú- blica, caerán todos sus registros a los tres años, y deberá - solicitar todos de nuevo, con el consiguiente costo y riesgo. Tal vez debiera esa Secretaría manifestar que se considere ex- plotación efectiva la venta al extranjero.

Una cuestión no rígida por la flamante Ley de Invencio- nes y Marcas es la relativa a la posibilidad de registrar la misma marca que ha caído por falta de uso. Es inconcluso que en este campo es necesario una exposición oficial para preven- nir complicaciones y competencia desleal sobre la misma marca.

Otra materia que es nueva en nuestro medio, y que re- - quiere de gran precisión técnica es la que se refiere a las - marcas que se hayan vuelto genéricas o descriptivas, sobre to- do la parte que dice que el titular de la marca haya provoca- do o tolerado que se transforme en designación de uso común. En este capítulo es menester también alguna aclaración del - Ejecutivo para precaver debida y lealmente a los interesados.

Por ahora basta con esta enumeración. Tanto por la - enorme suma de facultades que la nueva Ley de Invenciones y - Marcas pone en manos de la autoridad encargada de su aplica- ción.. como por la aspiración de modernismo que pretende, - así como en justa correspondencia a las restricciones y car- gas que impone a los ciudadanos, es manifiesto que la depen- dencia que tiene que ver con esa Ley debe rápidamente, desde hoy mismo, renovar sus vetustos métodos, sus criterios cerra- dos, su personal anacrónico, los vicios procesales arraigados,

e imprimir sanas innovaciones, nuevas instituciones y un fresco espíritu de cooperación general al correcto desempeño de la Propiedad Industrial en nuestro medio económico, con miras al futuro a un México exportador y creador de tecnologías propias.

Sólo así podrá evitarse que esta Ley que comienza a desenvolverse se convierta en algo estéril, en uno de tantos instrumentos de opresión. Habrá que esforzarse en hacer de ella algo útil, pues el México a que todos aspiramos lo reclama". (16)

13.- Ley de Invenciones y Marcas

La LIM es un ordenamiento legal propiamente de nueva creación pues como ya se ha mencionado, fué publicada el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor el siguiente día de su publicación dentro de cuyo contenido encontramos por primera vez una situación tan especial como lo es el re-registro de marcas caducas por falta de renovación o comprobación de uso o explotación.

En este aspecto la Ley refiere el artículo 99 que señala el paliativo a quienes sin justificación alguna dejan perder una marca dándoles un año de preferencia exclusiva para que vuelvan a obtener su registro, puesto que ningún tercero podrá registrar dicha marca aunque no exista solicitud anterior del ex-titular pues se puede dar el caso de que alguien

(16) ENSAYO DESCONCERTANTE: Nueva Ley de Invenciones y Marcas. Sepúlveda, Cesar. Excelsior de 17 de febrero de 1976, Pág.5.

re-registre su marca o la presente para su re-registro dos o tres días antes del vencimiento del año de gracia y al cumplirse dicho año de gracia dicho registro quedará propiamente válido aún cuando haya terceros que gastaron y se preocuparon por obtener el registro de esa marca o de una parecida y sus derechos automáticamente se perdieron dando opción la autoridad a quienes tienen marcas defensivas simplemente, situación tolerada por la autoridad Administrativa que lejos de ayudar a subsanar el problema socioeconómico de México lo engrandece y complica.

Como punto relevante a criterio nuestro, es el hecho de que la disposición de la LIM es inconstitucional y por ende inconsistente e irreal y ya ha creado una diversidad de comentarios pues su aplicación no está del todo regulada y apegada a nuestra realidad, como comentaré más adelante.

14.- Reglamento de la LIM

El reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial del 20 de febrero de 1981 es un ordenamiento nuevo propiamente, que dentro de su articulado no hace mayores referencias novedosas sino que denota que se hizo con mucha prisa y tal vez incluso en forma tendenciosa a mantener el espíritu del antiguo reglamento o del de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que funcionó tanto para la Ley de la Propiedad Industrial durante toda su vigencia, como para la LIM por un poco más de cinco años, lo cual pudiera parecer increíble, pero que aunque no queramos es la realidad.

Por lo que respecta al punto que nos toca, estudiar, es

decir, en relación con los re-registros aludidos por el artículo 99 de la LIM, que creemos merece una especial atención debido a su importancia, pues como la vinculación, que tiene un reglamento especial (aunque no se practique) así, los registros también merecían algo más claro para su entendimiento pues el contenido del referido artículo 99 tiene mucho que deseñar, dada, su parquedad y su difícil interpretación. Ante este sin número de problemas el reglamento de la LIM en el único artículo que se refiere a los re-registros que es el 59, éste establece en forma textual lo siguiente:

Artículo 59.- Cuando se solicita el registro de una marca que haya caducado por falta de renovación o extinguido por falta de explotación, deberán cumplirse todos los requisitos que establece la Ley o este Reglamento. Si el solicitante fuera el titular de la marca caduca o extinguida, para amparar los mismos productos o servicios, podrá ofrecer como prueba el expediente respectivo, salvo que éste haya sido destruido.

Del transcrito artículo, se desprende, curiosamente que el mismo, lejos de decir acerca de las reglas de los re-registros remite a la LIM y a los antecedentes generales del Reglamento, lo cual ha traído como consecuencia que la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial esté adoptando criterios sin ninguna base igual en cuanto a su reglamentación para los registros a que alude el artículo 99 de la ya comentada Ley de Invenciones y Marcas.

15. Proyecto de Reformas a la LIM

Elaborado por AMPI

A partir del nacimiento de nuestra flamante LIM los expertos en la materia de Propiedad Industrial que realmente los hay se han preocupado por argumentar la necesidad de cambios tanto a la LIM como a su Reglamento.

La Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial en donde se encuentran reunidos gran parte de los expertos en la materia que nos ocupa, elaboró un "Proyecto de Reformas de la LIM", mismo que sin negar que contenga buenos puntos de vista, por lo que se refiere al punto específico que nos ocupa, que es el artículo 99 de la LIM dicho proyecto no tiene nada, incluso ni siquiera toca este punto que creemos es verdaderamente importante.

16.- La tarifa Artículo 66 Fracción III

Incisos b) y c) de la Ley Federal
de Derechos

No podemos hacer un análisis tan certero como quisiéramos a este respecto debido a los constantes y frecuentes cambios que tienen actualmente las Leyes Hacendarias, especialmente por lo que respecta a la Ley Federal de Derechos la cual se modifica cada año y más aún cada 6 meses o menos por lo que toca a la tarifa en materia de Patentes y Marcas y en general de la Propiedad Industrial.

Tal parece que como reza la frase del insigne español que dice "Todo tiempo pasado fué mejor", y que hoy constituye

una verdad aplastante, al menos por lo que toca al pequeño y mediano comerciante e industrial, que en otros tiempos, sin IVA y sin tantas modificaciones a las Leyes Hacendarias, tenía permitido trabajar de una mejor manera.

Baste referirnos a los decretos que establecían la tarifa para el cobro de derechos relativos a la Propiedad Industrial de fecha 9 de febrero de 1962, en vigor tres días - después de la referida fecha en que fué publicado, en donde los derechos por la solicitud de una patente ascendían a - - 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)., Los derechos por la solicitud de una patente de modelo o de dibujo industrial eran de \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)., los derechos por la solicitud de una marca, de un nombre o aviso comercial - eran de \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)., cuyas - cantidades para otorgamiento de títulos y reposiciones no rebasaban los \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)., excepto tratán dose de asuntos contenciosos.

El 15 de abril de 1980 se publicó el Decreto que vino a suplir el antes mencionado y comentado y que se denominó - "Decreto que establece la tarifa de los derechos por servi- - cios que presta la Secretaría de Patrimonio y Fomento Indus- - trial, (hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) por la aplicación de la LIM en vigor al siguiente día de su publi cación y que entre otras cosas señalaba que por el estudio de una solicitud de patente se pagarían \$600.00 (SEISCIENTOS PE- SOS 00/100 M.N.)., por un certificado de invención \$250.00 -- (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)., por un dibujo o mo

delo industrial \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por una marca de \$400.00 a \$1000.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a (MIL PESOS 00/100 M.N.), por un aviso comercial \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cuyas variantes no excedían de los \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), con excepción de los asuntos litigiosos en donde no rebasaban los \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Pero el 31 de diciembre de 1981, con la nueva Ley Federal de Derechos los precios razonables que habían existido durante 1981 en 1982 tuvieron unas alzas criminales porque una solicitud de patente de \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que se cobraban, pasaron a cobrar \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), y en términos generales se observaron aumentos desmedidos, pero para 1983 el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1982 dio a conocer una tarifa que verdaderamente resultó ser fatal para todos aquellos pequeños-comerciantes e industriales así como el inventor mexicano quienes quedaron propiamente relegados y condenados a no poder proteger sus derechos de inventor o sus marcas.

Seis meses después, es decir el 1º de julio de 1983, hay una nueva modificación a la comentada tarifa en donde por el estudio de una solicitud de patente se cobrarán \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), por la expedición de un título se cobraron \$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), difícilmente un inventor mexicano se puede someter a dichos gastos; por lo que respecta a las marcas una solicitud por su sola presentación requiere de \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.-

N.), por concepto de pago de derechos en donde las condiciones de inflación en que vive nuestro país resulta ser materialmente imposible su pago y podríamos decir que de acuerdo con la tarifa que se refiere a registros basados en el artículo 99 de la LIM, no hay mexicano que pueda integrarse a dichos pagos y no así al extranjero cuya moneda en dolar sólo se ha adecuado a la inflación y al desorden económico en que vivimos.

Más criminal aún fué la determinación que tomó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones que hizo a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio Fiscal de 1984 en donde el artículo 66 de dicha Ley establece textualmente lo siguiente:

Artículo 66.- Por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Y particularmente la Fracción III de dicho artículo - que señala en sus incisos a), b) y c) lo siguiente:

III Por el registro y expedición del título en caso de:

a) Nueva solicitud.....\$4,500.00

b) Una marca que haya caducado o extinguido y sea solicitada, con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad o extinción

y se aplique de uno a nueve productos o servicios de una misma clase.....\$99,500.00

c) Una marca que haya caducado o extinguido y sea solicitada, con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de la caducidad y extinción y se aplique a diez o más productos o servicios de una misma clase o bien a toda la clase de una clase\$150,000.00

Si nos damos cuenta de 1962 a 1984 los derechos han variado considerablemente, tal vez al grado que con lo que se paga de un registro por la Fracción III inciso c) del transcrito numeral hace diez años bien se podrían haber registrado quinientas marcas, lo cual hace materialmente imposible intentar obtener un re-registro.

En esa tesitura hemos observado que el único afectado ha sido nuestro propio país, pues con el sistema de imposición y pago de derechos oficiales en tan altas escalas no dejan que ningún mexicano en la actualidad puede en forma correcta sacar algún negocio adelante a menos que utilice sistemas para evitar el pago de algunos impuestos, que desde luego no sean a los que hemos referido pues no solamente el mexicano no puede registrar sus marcas, y menos aún con la inflación en que vivimos podrá registrar y proteger sus derechos en el extranjero, quedando así nuestro compatriota condenado a vivir o bien como socialista o bien bajo las reglas del juego de las transnacionales, lo cual de acuerdo con el espíritu de la Ley no es aplicable a nuestro sistema.

CAPITULO III

ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 99 DE LA LIM.

17.- Transcripción. 18.- Interpretación restrictiva del artículo 99 de la LIM. 19.- Interpretación extensiva o teleológica del artículo 99 de la LIM. 20.- Lagunas del artículo 99 de la LIM. 21.- Criterios adoptados en el pasado - por la Dirección de Invenciones y Marcas. 22. Proposiciones para modificar el artículo 99 de la LIM. 23.- Diferencia entre la renovación por falta de uso y el registro establecido por el artículo 99 de la LIM.

17.- Transcripción

El artículo 99 de la LIM literalmente establece lo siguiente:

Artículo 99.- Las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o extinción.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca o extinguida, quién podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

2.- Interpretación respectiva del Artículo 99 de la LIM.

El transcrito artículo 99 en el punto anterior nos define tres supuestos a saber:

a) Que las marcas caducas por falta de renovación podrán ser solicitadas exclusivamente por el extitular durante su primer año de caducidad.

b) Que las marcas extinguidas por falta de explotación podrán ser solicitadas exclusivamente por el extitular durante el primer año de su extinción.

c) Cualquier tercero queda ilegalmente imposibilitado de poder tener un derecho que está nulo a no ser que deje pasar un año a que tienen derecho los extitulares de marcas y tal vez así obtener su registro.

Esta posición resulta ser bastante incomprensible pues puede ser que ese tercero haya gastado en pagar derechos que nunca va a recuperar si resulta que el extitular de los registros a que se refiere este artículo decide re-registrarlos.

Esto podemos decir que es interpretación restrictiva y en el tema que nos ocupa en seguida trataremos de extendernos en la explicación.

19.- Interpretación extensiva o Teleológica del Artículo 99 de la LIM.

Se podría decir que el artículo 99 de la LIM es la contradisposición de lo que establecía el artículo 108 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial que literalmente señalaba:

Artículo 108.- Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, que se hayan extinguido por falta de explotación, o que hayan sido canceladas a petición del -

propietario, podrán ser solicitadas de nuevo, en cualquier tiempo en este último caso, y en los dos primeros, transcurridos dos años a partir de la fecha de caducidad o de la declaración administrativa de extinción por falta de explotación, y el registro será concedido, ya sea el propietario anterior o a otra persona cualquiera siempre que se satisfagan todos los requisitos que para los nuevos registros establece esta Ley.

Como se puede observar en la Ley de 1942 el único o mejor dicho los únicos que no tenían derecho a registrar durante dos años a partir de la caducidad o extinción de una marca eran precisamente los extitulares de dichos registros, en tanto que cualquier tercero podía solicitar el derecho al uso exclusivo de las marcas caducas o extinguidas, lo cual nos parece correcto, excepción hecha de aquellos quienes de motu proprio habían solicitado la cancelación de sus registros marcarios.

El único requisito para obtener los registros a que hace alusión el artículo 108 transcrito eran los que establecía la antigua Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, - aplicándose la tarifa regular pues no existía variante en el trámite.

Con la LIM de 1976 el uso de las marcas se hizo obligatorio pues las renovaciones extraordinarias o "por no uso" a que hacía referencia la antigua Ley de la Propiedad Industrial fueron derogadas y las mismas se contenían en el artículo 171 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial y podemos

decir que la única sanción que estipula nuestra Ley para - - quien no usa su marca o la descuida y no la renueva es el que tenga que pagar nuevos derechos de registro y más por lo que se refiere a titulación, pero estos aumentos son ridículos para el registrante extranjero en tanto que para el mexicano - son enormes por la diferencia en la paridad cambiaria.

Doctrinalmente hablando y en base al contenido de la exposición de motivos de la LIM, el legislador trató de ha--cer obligatorio el uso de las marcas registradas, previendo la posibilidad y sancionando el incumplimiento.

Específicamente hablando del Derecho Marcario la caducidad deriva de la inactividad del titular de un no hacer en un plazo determinado. Las causas que originan la extinción. sólo se refieren a la pérdida del derecho de hacer en el transcurso de un tiempo determinado.

La nulidad se origina cuando a petición de parte, un - registro es rechazado nulo por la autoridad administrativa y dicha declaración es confirmada tanto por el Juzgado en materia administrativa o suplente por este último. La cancelación se refiere a la discrecionalidad que tiene la autoridad administrativa para cancelar de motu proprio un registro, cuando - éste se hubiere cancelado en contravención a la Ley de Invenciones y Marcas.

Sobre el principio general de uso de marcas el Licenciado Rangel Medina señala: "La vigencia del registro está condicionada a que la marca se explota, exigiéndose por la propia Ley que no transcurran lapsos mayores de cinco años son que -

la marca entre en el uso de tal forma que si la marca no se usa durante un período mayor de cinco años no obstante encontrarse registrada, registro se extingue". (17)

Este criterio se adecuó en su época a la antigua Ley de la Propiedad Industrial ya que actualmente la renovación por no uso podríamos decir que se llama re-registro el cual está basado en el artículo 99 de la LIM.

Finalmente podríamos decir que la modalidad del artículo 99 es el cambio en perjuicio del pequeño y mediano comerciante así como los industriales de pequeños recursos, ya que a los únicos que beneficia es a los titulares de registros - extinguidos (o sea quienes tienen bancos de marcas o un sin número de registros de defensa y que sólo pueden ser extranjeros) pues solamente es a ellos a quienes dicho artículo les otorga el paliativo de la obtención de su re-registro tal y como si fuera una renovación extraordinaria, en tanto que de acuerdo a la tarifa, difícilmente un mexicano podrá re-registrar algunas de sus marcas cuando por carencia de fondos para explotación pueda probar su uso aún si tenía marca de defensa, y en tal caso correría el riesgo de solicitar en forma ordinaria su marca.

20.- Lagunas del Artículo 99 de la LIM

Doctrinalmente podríamos decir que el artículo 99 care-

(17) RANGEL MEDINA DAVID. La caducidad de las marcas por desuso. Revista Mexicana Propiedad Industrial No. 10 México 1977 Pág. 225

ce de lagunas jurídicas, pues aparentemente sólo indica que - los titulares de marcas que las hayan dejado caducas por falta de renovación o las hayan dejado extinguir por falta de - comprobación de uso o explotación, tendrán un año con derechos inalienables ante cualquier tercero durante un año para solicitar sus re-registros en tanto que cualquier tercero se queda limitado a la expectativa que en caso dado le pueda dar el - extitular de los registros caducos o extinguidos, por lo que dicho tercero sólo podrá obtener el extinguido o caduco registro con posterioridad al año de privacía que tiene el extitular de los registros.

Lo curioso es que el comentado artículo 99 de la LIM no indica bajo que reglas se debe celebrar la tramitación de un re-registro y en esa virtud lo que ha realizado la hoy Dirección General de Invenciones y Marcas, es seguir las reglas generales por cuanto hace al registro de marcas como cualquier nueva solicitud, es decir apegándose a lo que determinan los artículos del 100 al 111 de la LIM, pues dicha solicitud de re-registro implica que satisfechos los requisitos legales de presentación de documentación y pago de derechos se procede a efectuar un EXAMEN ADMINISTRATIVO de los documentos exhibidos, para comprobar si se reúnen los requisitos que previene la - Ley y el Reglamento, consideramos que dicho examen administrativo es legalmente saludable que se celebre a efecto de que la documentación concuerde con lo que establece la Ley y no - se exceda en cuanto a la petición que intenta hacer el soli - citante que basa su registro en el multicitado artículo 99 - de la LIM.

En seguida la autoridad administrativa ordena que se proceda a efectuar un EXAMEN DE NOVEDAD, con el objeto de determinar si existen posibles formas de afectar derechos adquiridos por terceras personas, en otras palabras si existen marcas registradas iguales o semejantes a la que se solicita como re-registro, es decir con base en el artículo 99 de la LTM.

En resumen podríamos decir que el propio artículo 99 de la LIM es una laguna legal que en tanto no se reglamente su aplicación incluso por lo que se refiere al pago de derechos finales que no son acordés con la realidad de la economía de nuestro país, dicho numeral seguirá hundiendo al pequeño y mediano comerciante e industrial que en un momento dado no podrá someterse a los criterios que para tal ordenamiento se vienen haciendo.

Nos hemos referido a la tarifa que como ya lo hemos manifestado, es aplicada actualmente por la Ley Federal de Derechos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quién dispone, para hacer notar que dicha autoridad de gobierno no tiene la menor idea de lo que en gastos oficiales se eroga la tramitación de un registro marcario y seguramente quién aplicó el criterio de las tarifas tampoco tiene ni la menor idea de lo que es un re-registro, ya que de saberlo y de saber el criterio de la autoridad administrativa no aplicaría la comentada tarifa en el capítulo anterior.

21.- Criterios aceptados por la Dirección
General de Invenciones y Marcas.

Con la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 podemos - decir simplemente que el criterio era permitir la renovación por no uso que para nuestro punto de vista se respetaba el - principio de derechos que reza que: "Nadie está obligado a lo imposible". En donde el artículo 108 de la Ley de la Propie- dad Industrial determinaba las fórmulas en forma clara para dichas renovaciones extraordinarias, casos en los cuales nun- ca se afectaron derechos de terceros.

Con la actual Ley de febrero de 1976 siempre se ha se - guido el criterio de aceptar solicitudes para registro de mar- ca basado en el artículo 99 de la LIM, pero como ya lo diji- mos todos los trámites de una solicitud común, lo único que - se hace es cobrar más caros los derechos oficiales, pues en - si no deja de ser sino una renovación por no uso pero con más trámites burocráticos.

Es oportuno señalar que en un breve período posterior - al nacimiento de la Ley de 1976 y especialmente en cuanto se suscitaron los primeros re-registros basados en el artículo - 99 de la LIM, estos fueron otorgados en forma inmediata, pero ese sistema duró escasos meses ya que durante los últimos cin- co años las solicitudes basadas en el multicitado artículo 99 de la LIM han seguido la suerte de cualquier solicitud común con los consiguientes problemas por el registrante o solici- tante.

Ante lo comentado en este punto insistimos nuevamente - en que una modificación al mencionado artículo 99 de la LIM y una reglamentación especial al respecto sería verdaderamen

te saludable.

22.- Proposición para modificar el Artículo 99
de la LIM.

Para este punto trataré de producir algunas variantes -
al artículo que estoy estudiando a efecto de que su aplica- -
ción sea verdaderamente legal y en su concepción misma sea -
más claro.

Artículo 99.- Las marcas que hayan caducado por falta -
de renovación o se hayan extinguido por falta de explo -
tación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, -
transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad -
o extinción.

El plazo a que se refiere este artículo será aplicable
a los titulares de las marcas caducas o extinguidas
quienes tendrán derecho preferente a registro de la mis -
ma durante el primer año contado a partir de la fecha -
de caducidad o extinción y obtendrán su registro automá -
ticamente, siempre que cumplan con lo establecido por
la Ley y su Reglamento.

23.- Diferencia entre la Renovación por falta de -
Uso y el Registro establecido por Artículo 99
de la LIM.

De conformidad con lo que dispone el artículo 99 de la
LIM, el dueño de una marca caduca o extinguida puede solici--
tar de nueva cuenta el registro sin necesidad de que transcu-
rra un plazo fijo; sin embargo, cualquier tercero que quiera

intentarlo deberá esperar el transcurso de un año para solicitar el registro de dicha marca extinguida o caduca.

Es importante hacer notar que existe marcada diferencia con relación al artículo 108 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en dicha disposición el propietario de la marca extinguida o caduca a petición de este se podría solicitar de nuevo en cualquier tiempo su registro y en el caso de que la marca hubiese caducado por falta de renovación o por falta de explotación, se podría solicitar nuevamente ya fuera por el ex-propietario u otra persona cualquiera siempre que ésta llenara los requisitos establecidos por la Ley.

Es importante señalar además que el ex-propietario o el extitular de la marca caduca o extinguida solo podía solicitarla de nueva cuenta cuando hubiesen transcurrido dos años a partir de la fecha de caducidad o extinción, excepción hecha si el ex-propietario había solicitado de motu-propio la cancelación de su registro.

La anterior disposición contenía una sanción o pena que consistía en suspender el derecho de tener exclusividad respecto a una marca a todo aquel extitular moroso, descuidado o todo aquel que en forma por demás incorrecta tenía docenas de marcas de protección o bancos de marcas.

Al respecto el Licenciado David Rangel Medina manifestó en la ponencia con motivo de dar a conocer un Seminario sobre Invenciones y Marcas.

"De este modo la protección de las marcas extinguidas -

o caducas podrá conservarse indefinidamente a cambio de que quien las perdió vigile y efectúe un nuevo registro dentro del término que fije la Ley.

Podría afirmarse que con este sistema se atempora la situación de las marcas de protección, ya que a pesar de que nunca se usa su registro estará garantizado. La diferencia de la cuota por registrar una marca y por efectuar su renovación es lo bastante fuerte para que mediante esta carga económica los interesados opten por mantener o no vivo el registro de marca no explotadas" (18).

Yo creo que el darle prioridad de registro al extitular de una marca afectará en diversas ocasiones a todo aquel tercero que de buena fe haya intentado obtener el derecho al uso de una marca que verdaderamente quiera explotar y además creo que la cuota por el re-registro de una marca sólo atenta contra las posibilidades de algún probable descuido del titular de un registro que sea propietario de un pequeño comercio o industria, ya que estará condenado propiamente a perder su registro, en tanto que para los extranjeros que pagan en dólares y de acuerdo a la inflación y devaluación en que se encuentra sumergido el peso mexicano dicha cuota resulta sumamente fácil pagar y por ende no será tan sensible como para que los extranjeros se preocupen por el cuidado de una marca, especialmente si como ellos lo ven, el propio gobierno mexicano

(18) RANGEL MEDINA DAVID. Memorias del Seminario sobre Inven- ciones y Marcas ofrecida a la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. México 1977.

no les elimina pequeños obstáculos que el extranjero pudiera tener consistentes en el pequeño y mediano comerciante e industrial, compatriota quien de esa manera jamás podrá competir con los industriales extranjeros.

CAPITULO IV

INCONSTITUCIONALIDAD Y OPOSICION CON EL CONVENIO DE PARIS DEL ARTICULO 99 DE LA LIM.

24.- El artículo 99 de la LIM y su oposición con el Convenio de París. 25.- Inconstitucionalidad del artículo 99 de la LIM. 26.- Precedentes Jurídicos relacionados con la interpretación judicial del artículo 99 de la LIM

24.- El artículo 99 de la LIM y su oposición con el Convenio de París.

Del análisis realizado en el capítulo anterior del presente trabajo he podido inferir que el multicitado artículo 99 de la LIM se contrapone al Convenio de París del que México es signatario. Convenio que en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, hace las veces de Ley Suprema y por ende se debe respetar en forma absoluta pues equivale simplemente a una reciprocidad del Derecho Positivo Mexicano en relación con leyes en materia Internacional.

En seguida se transcribirán los artículos del mencionado Convenio de París que no se ven respetados por el contenido del artículo 99 de la LIM y de los cuales trataremos de dar una explicación y nuestro particular punto de vista.

El artículo 4º establece en sus fracciones A-1 y 2 literalmente lo siguiente:

A-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de co-

mercio en alguno de los países de la Unión o su causa ha biente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que dá origen al derecho de prioridad - todo depósito que tenga valor de depósito nacional regu lar, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluídos entre países de la Unión.

Que se sepa en ninguna legislación de los países signa- tarios el Convenio de París existe una figura tan sofisticada y más aún tan mal tratada como la que se refiere a los regis- tros a que hace alusión el artículo 99 de la LIM.

En otras palabras podemos decir que hay un choque direc- to entre todo aquel depositante de un registro con prioridad internacional ante todo aquel extitular de un registro que - conforme al artículo 99 de la LIM mantenga latente su derecho de solicitud cuando el registro base de depósito internacio- nal sea igual o similar al del registro nacional, es decir, - que el Convenio de París queda desplazado ante una mera expec- tativa de derecho.

Pero además en forma ilegal se viola lo que determina - el artículo sexto del mencionado Convenio de París que lite- ralmente determina lo siguiente:

Artículo 6o.

1).- Las condiciones de depósito y de registro de las

marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

- 2).- Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada, o renovada en el país de origen.
- 3).- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Este artículo del Convenio de París brinda una protección mayor a todos los depositantes internacionales de registros aún cuando no hayan sido renovados en el país de origen pero de ninguna manera deja dichos depósitos sin derechos ante la posible expectativa que como en la legislación mexicana se brinda los extitulares de marcas caducas o extinguidas.

Mientras que el Convenio de París considera que las marcas registradas serán independientes en forma internacional - el artículo 99 de la LIM en su aplicación la hace depender no para su depósito pero si para su registro de una expectativa que atenta obviamente contra el contenido del multicitado Convenio.

El artículo 6 quinquies del Convenio de París es más abundante en explicación por lo que se refiere a la protección de las marcas en un país de la Unión en los demás países de la Unión y dicho artículo reza textualmente lo siguiente:

- a.-1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida pa-

ra su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

- 2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su requisito ni invalidades más que en los casos siguientes:

- 1) Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
- 2) Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para -

designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que haya llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

- 3) Cuando sean contrarias a la moral o al orden público, y en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el sólo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis.

C.-1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

- 2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afectan a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país

de origen.

- D.- Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo sin la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.
- E.- Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.
- F.- Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

En efecto el Convenio establece que las marcas depositadas se invalidarán cuando afecten derechos de terceros y este caso es necesario hacer la diferencia entre lo que es un derecho adquirido y lo que es una expectativa de derecho.

El derecho adquirido hablando en materia de marcas es el derecho que confiere por el registro la autoridad administrativa al autorizar el uso de una marca en forma exclusiva a un particular.

La expectativa de derecho que he venido haciendo mención que tienen los extitulares de marcas caducas o extinguidas durante el primer año a partir de la extinción de los de-

rechos de marca, es una expectativa que contraviene abiertamente la disposición contenida entre líneas el artículo 6 - quinquies del Convenio de París previamente transcrito, especialmente por lo que establece el inciso "B" del indicado - artículo.

Finalmente creo que el artículo 99 de la LIM se contrapone al artículo 10 bis del Convenio de París que establece literalmente:

Artículo 10 bis

Competencia desleal

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

La competencia desleal no constituye solamente el uso de marcas iguales o similares en grado de confusión sino todos los otros contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial señala que los signatarios deberán obligarse a asegurar una protección eficaz a los depositantes de los países de la Unión.

De acuerdo con mi criterio, es desleal aplicar a depositantes internacionales una legislación que dista de compartir un Convenio tan importante como es el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ya que para el caso que nos ocupa, es bien claro que el artículo 99 de la LIM se sale de las reglas a que por reciprocidad deberían respetar.

El artículo 99 que se comenta, crea para México una desastrosa imagen legal a nivel internacional.

Esto desde luego no afecta simplemente a quien propuso la Ley, a quienes votaron por su aceptación y a quien la puso en vigor, sino que nos afecta en el ámbito internacional, a todos los mexicanos especialmente frente a los signatarios de la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

25.- Inconstitucionalidad del artículo 99 de la LIM.

En efecto yo considero que el artículo 99 de la LIM en su aplicación puede afectar derechos Constitucionales de lo que daré algunos pormenores, especialmente en relación con lo que determina el artículo 14 nuestra Constitución Federal que a la letra establece:

Artículo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho.

Del transcrito artículo Constitucional se deduce que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que nadie podrá ser privado de la vida, de la li-

bertad o de sus posesiones o DERECHOS, sino mediante juicio. Ante los tribunales plenamente establecidos, en el que se cumplan formalidades procedimentales conforme a las leyes.

En la aplicación del artículo 99 de la LIM ya se han - visto afectados derechos adquiridos de terceros y eso es - - obvio pues baste ver lo que determinan los artículos 111, - 112 y 113 de la Ley de Invenciones y Marcas para determinar - la Inconstitucionalidad del fondo mismo del precepto. Lo ante rior lo ejemplificamos de alguna forma con posterioridad a la transcripción de los artículos 111 112 y 113 de la Ley cita da, los cuales a la letra establecen:

Artículo 111.- En los títulos se hará constar: número de la marca, fecha legal del registro y la de la priori dad en su caso; fecha de expedición del título; nombre del titular y ubicación del establecimiento principal - del mismo.

Al título se anexará un ejemplar de la descripción y re serva así como el de la reproducción de la marca, marbe te o etiqueta exhibida al solicitarla.

Artículo 112.- Los efectos del registro de una marca - tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por pe ríodos de cinco años, de reunirse los requisitos esta-- blecidos en la presente Ley, su reglamento y demás dis posiciones aplicables.

La fecha y la hora de presentación de la solicitud de -

registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la relación.

Artículo 113.- La marca cuyo registro se expida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitado en uno o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho.

Para obtener este derecho de prioridad, deberá manifestarse en la solicitud la fecha en que fué depositada en el extranjero.

El artículo 111 determina que en los titulares de marca se deberá contener la fecha legal del registro y dicha fecha se constituye por la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro que es la que sirve de base para determinar la prelación de los derechos de marcas. Sin embargo cuando una marca ha caducado o se ha extinguido y viene un tercero a tratar de registrarlas y de hecho presente su solicitud y obtiene un derecho que en términos Constitucionales es oponible a todo extraño, pero este tercero se encuentra con que la autoridad administrativa ante quien presentó su solicitud le manifiesta que existe una expectativa de derecho obviamente no está protegido en forma Constitucional ya que la misma, la detenta el extitular del registro solicitado por el tercero en comentario, lo cual de hecho es inconstitucional.

Ejemplificaremos en forma más clara el material conteni

do en el párrafo anterior de la siguiente manera:

a) Jorge Pérez es titular de la marca "AFRODITA" para amparar vestuario.

b) Jorge Pérez por negligencia y descuido no comprueba el uso de la marca "AFRODITA".

c) Como la materia administrativa es de estricto derecho, la marca "AFRODITA" queda extinguida de pleno derecho.

d) Pensemos que la marca "AFRODITA" quedó extinguida a partir del 20 de Noviembre de 1982.

e) Juan González que incluso desconoce la existencia de la marca, antes de Jorge Pérez solicita para su registro la misma denominación en el mes de enero de 1983, sin imaginar que la marca "AFRODITA" que tenía en forma defensiva Jorge Pérez, le había otorgado a él mismo una expectativa de derechos que constitucionalmente asistía a Juan González ya que éste había obtenido en términos del artículo 112 de la LIM ya transcrito una expectativa de derecho con su fecha legal de presentación de su solicitud.

Como se puede apreciar del ejemplo dado, la aplicación del artículo 99 es inconstitucional ya que afecta derechos de particulares.

El ejemplo anterior con nombres ficticios se da en la práctica frecuentemente y en un altísimo porcentaje las nuevas solicitudes y los solicitantes de los registros simplemente se olvidan de proteger sus marcas y en la gran mayoría de

los casos se lanzan al mercado con sus productos sin protección legal alguna con el consiguiente riesgo de que en un momento dado se vean afectados por una demanda del titular de marcas defensivas.

Lo mismo pasa con los derechos de prioridad en relación con los depósitos de marcas internacionales a que hacen referencia los artículos 111 y 113 de la LIM previamente transcritos.

La situación referente a marcas internacionales que se presentan en México reclamando la prioridad a que hace referencia el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que se ven afectados con expectativas de derechos de extitulares de marcas basadas en el artículo 99 de la LIM también es anticonstitucional pues el Convenio de París como ya lo hemos dicho es, en términos del artículo 133 de la Constitución también Ley suprema ya que México es signatario de dicho Convenio y más aún tiene convenios bilaterales y multilaterales en materia de Propiedad Industrial con diversos países de la Unión.

La imagen de México a nivel internacional hoy en día deja mucho que desear y en gran parte es negativa en lo que se refiere a Propiedad Industrial.

Desearía que lo que he mencionado no fuera la realidad que hoy nos toca vivir y precisamente por eso trato de hacer una crítica positiva en este breve trabajo.

26.- Precedentes Jurídicos relacionados con la

Interpretación Judicial del artículo 99 -
de la LIM.

Después de haber realizado una investigación tanto en los informes anuales de la Suprema Corte, en los informes de los Tribunales Colegiados así como en los anales de la Jurisprudencia, no existen estudios basados en controversias relativas al artículo 99 de la LIM.

CONCLUSIONES

1.- En el marco legal en que se encuentra la Ley de Invenciones y Marcas nos damos cuenta que su aplicación está - plenamente desligada de la realidad social, económica y política en que vive nuestro país actualmente.

2.- La LIM no es de ninguna manera el reflejo que el es píritu del legislador quiso introducir en la misma y por lo - tanto considero que quién hizo la exposición de motivos fué - un filósofo que desconocía la práctica de lo que es en reali- - dad la Propiedad Industrial, en tanto, que quienes plasmaron el articulado que la componen, no midieron las circunstancias de cambio que se suscitaron en el último lustro.

3.- En términos generales la Ley que hoy regula la Pro- - piedad Industrial en México carece de elementos objetivos que tiendan a solucionar las prácticas de protección de patentes y de registros marcarios en razón de lo cual, con el presente trabajo hago notar la conveniencia de cambios estructurales - jurídicamente hablando y de ninguna manera coyunturales como ha sido practicado en la última década.

4.- Los ideales del constitucionalista de 1917 nos obli- - garon a creer que día a día la situación social, económica, - política y cultural de México debe ser mejor y en forma exten- - siva dicho constitucionalista ideó la fórmula para la crea- - ción de leyes que se fueron adecuando a los diferentes momen- - tos históricos de la Nación. En esta tesitura mi trabajo refe- - rente al Estudio Dogmático del artículo 99 de la LIM, me obli- - gó a realizar diversas críticas y a plantear opciones de rea-

juste en su aplicación, tratando así de hacer crítica constructiva en beneficio de nuestros compatriotas.

5.- Es pues, conveniente señalar que la aplicación del artículo 99 de la LIM debe ser reglamentado en una forma precisa y diáfana pues de su aplicación depende la vigencia de derechos marcarios.

6.- En la forma en que se ha venido aplicando el numeral 99 de la LIM, basado en una expectativa de derecho, éste contraviene a la Constitución, al Convenio de París, al espíritu de la LIM y a la Jurisprudencia misma.

7.- En las anteriores condiciones desearía que por lo menos se hiciera más claro el contenido del artículo 99 de la LIM utilizando la fórmula a que hice mención en el contenido de mi trabajo.

8.- Considero que los cambios que estructuralmente necesita nuestra LIM deben ser inmediatos, cualquier dilación seguirá hundiendo al pequeño comerciante e industrial mexicano dejándolo día a día más subordinado y vinculado al colonialismo económico, social y cultural que ha introducido la economía y la industria de las transnacionales.

9.- Es también oportuno señalar que al existir contravención del artículo 99 no solo con nuestra LIM por lo que respecta al espíritu de la misma, sino también con el Convenio de París del que México es signatario frente a diversos países de la Unión, esto nos ha creado a nivel internacional una imagen negativa que no solo afecta al comerciante e industrial sino como Nación.

10.- Quisiera que el contenido no tanto de mis conclusiones, sino del desarrollo de mi trabajo sirva para esclarecer nuestras leyes, su estructuración, su interpretación, su análisis y su aplicación.

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

A. LIBROS Y OBRAS CONSULTADAS

1. BREVER MORENO PEDRO C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2da. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires 1946
2. Ladas P. Stephen, The International Protection of Industrial Property, Harvard University Press. Cambridge 1930.
3. Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario México 1960, Primera Edición Editorial Libros de México, S.A.
4. Rotondi Mario, Diritto Industriale, IV-Edizione, Milano 1942-XX
5. Sepúlveda, Cesar; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México 1955, Primera Edición Editorial Porrúa S.A.

B. LEGISLACION Y REGLAMENTOS CONSULTADOS

1. Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos 5 de Febrero de 1917.
2. Ley Federal de Derecho, del 15 de Abril de 1980.
3. Ley de Invenciones y Marcas del 10 de Febrero de 1976.

4. Ley de la Propiedad Industrial 31 de Diciembre de 1972.
5. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 20 de Febrero de 1981.
6. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

C. OTRAS FUENTES

1. Diccionario Enciclopédico UTEHA Tomo IV, Edición Unión Tipográfica, Editorial Hispano Americano año 1964.
2. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid 1970, Edición 18, Editorial Espasa Calpe.
3. Ensayo desconcertante: Nueva Ley de Invenciones y Marcas, Sepúlveda, Cesar, Excelsior del 17 de Febrero de 1976.
4. Exposición de motivos del Presidente Luis Echeverría - Álvarez ante XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
5. Memoria del VII Congreso Nacional de Industriales Ponencia del LIC. Rangel Medina David, Tomo III de 1976.
6. Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Edición Cuarta, Editorial Porrúa, S.A. México.

7. Rangel Medina David, La caducidad de las marcas por de uso, Revista Mexicana Propiedad Industrial No. 10 México 1977.
8. Rangel Medina David, Memorias del Seminario sobre Invenciones y Marcas ofrecida a la Asociación Nacional de la Industria Química A.C. México 1977.