

# EL NUEVO REGISTRO MARCARIO CONFORME AL ARTICULO 99 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Por: LIC. DAVID RANGEL MEDINA

Profesor de la División de  
Estudios de Postgrado de la  
Facultad de Derecho de la  
Universidad Nacional Autónoma  
de México y Miembro del  
Consejo Directivo del Colegio  
Superior de Ciencias Jurídicas.

## SUMARIO

Introducción: formas de terminación del registro de la marca.  
I. Posibilidad legal de recuperar el registro de marca perdido.  
II. Alcance y contenido del artículo 99. III. Interpretación y  
aplicación del precepto en la práctica administrativa. IV. Graves  
consecuencias para los registros así obtenidos. V. Rectificación  
de dicho criterio. VI. La Ley Federal de Derechos y la concesión  
de los registros del artículo 99. VII. La "renuncia al derecho"  
del artículo 99 para eludir el pago de la cuota prevista por la  
nueva tarifa. VIII. Riesgos por la falta de pago oportuno de  
dicha tasa. IX. Opiniones de la autoridad judicial respecto del  
artículo 99.

## INTRODUCCION: FORMAS DE TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

**L**a Ley de Invenciones y Marcas vigente en México desde febre-  
ro de 1976,<sup>1</sup> introdujo importantes innovaciones en el régimen  
jurídico de la propiedad industrial, sin que sea esta la ocasión de

<sup>1</sup> Publicada en el *Diario Oficial* del 10 de febrero de 1976.

comentar, pero ni siquiera de señalar cuáles son tales modificaciones a la ley abrogada de 1942.<sup>2</sup>

Sin embargo, para delinear el marco del tema elegido para esta conferencia, conviene recordar por lo menos los motivos que la nueva ley establece como determinantes de la pérdida del registro de marca, así como las restricciones implantadas por la propia ley a la libertad de registrar marcas, y al derecho exclusivo de uso que deriva de su registro.

a) En la primera categoría la ley consigna como causales de la pérdida del registro las siguientes:

1. *La extinción del registro*, que puede provocarse por alguna de estas tres razones:

1a) Porque la marca se usa en forma distinta a como fue registrada.

En este caso la extinción del registro presupone una declaración por parte de la Oficina de Marcas, según lo previenen los artículos 115 y 151 de la ley.

1b) Porque el uso de la marca no se comprueba dentro del plazo de tres años que siguen a la expedición del registro.

Este tipo de extinción *opera de pleno derecho*, o sea que no se requiere de la declaratoria en la que culmine algún procedimiento administrativo. Así lo dispone el artículo 117.

1c) Por dilución de la marca debido a que ésta pierde su función diferenciadora porque su propietario ha provocado o tolerado que la marca se vuelva genérica de los productos que ampara.

Según el artículo 149 esta clase de extinción presupone un procedimiento administrativo que la declara, y el signo distintivo que deje de serlo pasará al dominio público después de que la decisión dictada en la controversia respectiva se publica en el Diario Oficial.

2. *La caducidad del registro*, la cual se produce cuando no se efectúa su renovación dentro de los términos y condiciones que previenen los artículos 139, 140 y 148.

---

<sup>2</sup> Véase de RANGEL MEDINA, David. *Significant Innovations of the new Mexican Law on Inventions and Trademarks*, en "Georgia Journal of International and Comparative Law". Atlanta, 1976.

Tanto el 139 como el 148 indican que el registro de la marca *caducará de pleno derecho*.

3. *La cancelación del registro*, que puede ocurrir por cualquiera de estas causas:

3a) Por la renuncia al registro, por parte de su titular, conocida tradicionalmente como "cancelación voluntaria", la cual está prevista por el artículo 150 en su primer párrafo; y

3b) porque el titular del registro especula con el precio o la calidad del artículo o servicio amparado por la marca, ya sea en perjuicio de los consumidores o de la economía nacional.

Para este nuevo concepto de cancelación del registro marcario, previsto por la segunda parte del mismo artículo 150, nada se dice respecto a si se decreta ex-oficio por la autoridad administrativa o si presupone la querrela de algún afectado; tampoco se alude al procedimiento que, en su caso, hubiera de ser agotado previamente a la cancelación.

4. *La nulidad del registro*, que se origina por diversas causas expresamente previstas en la ley, pero de las que, para las observaciones que más adelante se formulan, sólo precisa tener presente la mencionada por la fracción I del artículo 147, en el sentido de que el registro de la marca es nulo "cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley".<sup>3</sup>

4a) En cuanto a las limitaciones y restricciones que la ley vigente introduce tanto al derecho de usar marcas como al derecho de registrarlas, baste recordar:

---

<sup>3</sup> Aun cuando no es una forma directa de poner fin al registro marcario, podría agregarse a las ya mencionadas, el abandono de solicitudes que por caducidad de la instancia está previsto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Investigaciones y Marcas de 4 de febrero de 1981 (Publicado en el *Diario Oficial* de 20 de febrero de 1981), según el cual "Tratándose de solicitudes en trámite cuando el interesado deje de promover por un lapso mayor de un año, a partir de su última promoción, o del último acto de autoridad, salvo que la ley establezca un plazo distinto, la solicitud se considerará abandonada". Como la disposición transcrita no precisa a qué solicitud se refiere, en el caso de una solicitud de comprobación de uso o de renovación del registro marcario, en cuyo trámite se den las hipótesis del artículo 13, dichas solicitudes se considerarán abandonadas y, consiguientemente, se perderá el registro de marca que sea objeto de las mismas.

- que el artículo 116 autoriza a la Oficina de Marcas a que tratándose de productos amparados por un mismo fabricante, que tengan un mismo fin y que sean substancialmente iguales, decida que todas ellas *se amparen por una sola marca*;
- que el artículo 125, por razones de interés público faculta a la autoridad administrativa a prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinados productos; y
- que por causas de utilidad pública, dice el artículo 132, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrá *otorgar licencias obligatorias* para el uso de marcas registradas.

#### I. POSIBILIDAD LEGAL DE RECUPERAR EL REGISTRO DE MARCA PERDIDO

En las precedentes leyes mexicanas reguladoras de la propiedad industrial no existían disposiciones que señalasen cuándo y en qué términos el signo marcario amparado por un registro terminado podría ser objeto de protección mediante su nuevo registro.

Lo cual quizá encuentre explicación en que tratándose de nulidades de los registros, resultaba obvia la imposibilidad legal de obtener un nuevo registro para la misma marca atendiendo a la causal que determinó su nulidad. Y en cuanto a la extinción del registro por falta de uso o a su caducidad por falta de renovación, también resultaba evidente que el expropietario del registro o cualquier otro interesado se encontraban en posibilidad de solicitar de nuevo su registro.

Las citas de anterioridades cuando se practica el examen de novedad de la marca que se presenta a registro, confirma lo que se acaba de decir: en la búsqueda de marcas iguales o parecidas a la que es objeto del examen de novedad es frecuente que se localicen marcas idénticas para distinguir las mismas mercancías, pero si su registro perdió vigencia porque se extinguió, o porque fue cancelado por su propietario, o porque no fue renovado, entonces dichos registros no constituyen obstáculo alguno para que se otorgue el que por segunda vez se está solicitando, sea por el titular del registro, sea por un nuevo solicitante.

Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 ha incorporado en su texto una disposición que es fuente de confusiones, de interpretaciones erróneas o contradictorias y de una aplicación peculiar tanto por parte de quienes patrocinan a los nuevos solicitantes del registro fenecido, o por quienes representan al antiguo titular del mismo, como por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Todo lo cual se traduce en una inseguridad jurídica, especialmente para quien habiendo perdido el registro lo recupera mediante una solicitud y concesión de otro registro para la misma marca.

Esa disposición es la que está contenida en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra dice:

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, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

## II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ARTICULO 99

La simple lectura del mencionado precepto revela que consigna tres reglas de carácter substantivo y dos de tipo adjetivo, que son las siguientes:

- el registro que ha caducado por falta de renovación puede solicitarse de nuevo por quien fue titular de dicho registro;
- el registro de marca que se extinguió por no haberse comprobado la explotación de la misma, también puede ser solicitado por su antigua titular;
- el registro de la marca extinguido porque no se comprobó su explotación, lo mismo que el registro que ha caducado porque no se efectuó su renovación, pueden ser solicitados por cualquier persona;
- al ex-dueño del registro se le reconoce un derecho preferente para solicitar por segunda vez el registro que perdió, consistiendo esa prioridad en que antes de que transcurra un

año a partir de la caducidad o de la extinción nadie, sino él, puede solicitar nuevamente el registro de la marca; y — esa prioridad del titular del antiguo registro para solicitar por segunda vez el registro de la misma marca se traduce respecto de los terceros interesados, en registrarla por vez primera en la espera de un año para presentar su solicitud.

Fuera de esa oportunidad preferencial de un año que se brinda al ex-dueño del registro caduco o extinguido, el precepto legal que se analiza no confiere a dicho ex-titular del registro ninguna prerrogativa, ningún privilegio, ningún derecho substantivo, que tenga que ver con los derechos que derivaban del registro incurso en caducidad o en extinción. Por cualquier ángulo que se contemple el artículo 99, su texto no da pie para sostener que el nuevo registro que se solicita por quien dejó perder el primero, sea una substitución de éste ni que sea una prórroga del mismo. Tampoco puede interpretarse como una autorización para que la solicitud del nuevo registro reciba un trato privilegiado en su trámite, mediante la omisión de las etapas a que legalmente debe someterse una solicitud de registro ordinaria. En fin, este segundo registro en su trámite y en su concesión, es independiente, autónomo, desligado por completo del que fue objeto de la caducidad o de la extinción.

### III. INTERPRETACION Y APLICACION DEL PRECEPTO EN LA PRACTICA ADMINISTRATIVA

A pesar de lo expuesto, en las solicitudes de nuevos registros de marcas que terminaron por extinción o por caducidad, se hace notar expresamente que la marca “se presenta a registro con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que substituye a la marca . . . , en virtud de que se ha extinguido por no haberse comprobado su uso de acuerdo con la Ley de la Materia”.

La idea de que para la concesión de este registro se cuente con algún derecho especial, encontró eco en las autoridades respectivas, sin hacer el estudio relativo a la registrabilidad o no

registrabilidad que respecto del signo marcario ordena el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas. Y, lo que es todavía más grave sin practicar el examen de novedad para determinar si se pudieran afectar los derechos adquiridos a que se refieren las fracciones XVII, XVIII y XIX del mismo artículo, como lo ordena el artículo 105 de la citada ley.

Pasando por alto dichos exámenes, se citaba a pago de derechos por el registro de la marca, subrayándose en el oficio respectivo que el pago de tales derechos debe hacerse "a fin de proceder al registro de la marca solicitada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas".

Se tienen noticias de que esta práctica fue seguida hasta la expedición del Reglamento de Invenciones y Marcas de febrero de 1981.

#### IV. GRAVES CONSECUENCIAS PARA LOS REGISTROS ASI OBTENIDOS

El artículo 105 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que una vez que se considere *con resultado satisfactorio el examen administrativo de la solicitud, se procederá a efectuar el examen de novedad de la marca presentada a registro* para verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos. Y el artículo 106 dispone lo que debe hacerse si al practicarse el examen de novedad de la marca se encuentra otra igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o a un nombre comercial con los que pudiera confundirse.

Por su parte la fracción I del artículo 147 previene que es nulo el registro de una marca cuando el mismo se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley, entre las cuales se cuentan las relativas a la práctica del examen de novedad que se acaban de citar. De ahí que sea evidente el riesgo en que se encuentran todos los registros marcarios que hayan sido otorgados con omisión del examen técnico de registrabilidad o no registrabilidad y del examen de novedad que deben preceder a la cita a pago de derechos por la concesión del registro y por la expedición del título.

## V. RECTIFICACION DE DICHO CRITERIO

Quizás ante la trascendencia de tan peligrosa práctica, la autoridad administrativa, ya sea *motu proprio* o debido a las gestiones de la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial,<sup>4</sup> a finales de 1981 regularizó el trámite de las nuevas solicitudes de registro de esta índole que le fueron presentadas. Es probable que también haya tenido influencia en ese cambio la promulgación del Reglamento de Invenciones y Marcas de 4 de febrero de 1981,<sup>5</sup> que en su artículo 57 ordena que en el examen de la solicitud se determine si la marca no es registrable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91; y que en su artículo 58, sin mencionar de modo expreso al artículo 99, a él se refiere ordenando que cuando se solicite 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. Agrega que si el solicitante fuere 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.<sup>6</sup>

## VI. LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y LA CONCESION DE LOS REGISTROS DEL ARTICULO 99

No obstante que desde el 11 de febrero de 1976 se inició la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas, la nueva Tarifa de

---

<sup>4</sup> Véase la *Circular No. 12 de agosto de 1981*, en la que el Secretario de dicha agrupación informa que por lo que respecta a las solicitudes de registro de marcas presentadas con fundamento en el artículo 99, se le hizo notar al Director de Invenciones y Marcas "la conveniencia de que se hiciera examen de novedad a fin de obtener registros válidos", quien estuvo de acuerdo que "en el caso de estas solicitudes se hará no sólo el examen de registrabilidad sino también el examen de novedad".

<sup>5</sup> Publicado en el *Diario Oficial* de 20 de febrero de 1981.

<sup>6</sup> El texto original de este artículo 58, corresponde al artículo 55 del *Proyecto de Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas* elaborado por la Secretaría de Patrimonio Nacional. Dicho mandamiento era más preciso y categórico al proponer que "el plazo de protección al titular de una marca caduca o extinguida a que se refiere el artículo 99 de la ley, será de un año,



Derechos por Servicios que presta la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial por la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas, no fue dictada sino hasta el 20 de abril de 1978,<sup>7</sup> la cual fue abrogada por la que se estableció en el Decreto de 1o. de abril de 1980.<sup>8</sup>

En ninguna de dichas tarifas se distinguió entre solicitudes de registro de marcas presentadas por primera vez y solicitudes de registro de marcas que ya hubieran caducado o extinguido. Pero en la Tarifa de Derechos vigente en la actualidad, consignada en los artículos 63 a 70 de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 1982,<sup>9</sup> si se introduce tal distinción, ya que el artículo 66 dispone "que por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se pagarán como derechos por el registro o expedición del título en caso de una nueva solicitud: la cuota de mil pesos; en el caso de una marca cuyo registro se haya solicitado con fundamento en el artículo 99: diez mil pesos, si se aplica a menos de diez productos o servicios; y si ese registro solicitado con apoyo en el artículo 99 es para más de diez artículos o servicios o para toda la clase: entonces la cuota que debe pagarse es de quince mil pesos."<sup>10</sup>

a partir de la fecha de caducidad o extinción, debiendo satisfacer la nueva solicitud todos los requisitos que prevén la ley y este reglamento".

<sup>7</sup> Publicada en el *Diario Oficial* de 25 de abril de 1978.

<sup>8</sup> *Diario Oficial* de 15 de abril de 1980.

<sup>9</sup> *Diario Oficial* de 31 de diciembre de 1981.

<sup>10</sup> El texto de la fracción III del artículo 66 es este: "Por el registro o expedición del título en caso de:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Nueva solicitud .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1,000.00  |
| 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 inmediatamente posterior a la fecha de caducidad o extinción y se aplique de uno a nueve productos o servicios de una misma clase .....                 | \$ 10,000.00 |
| 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 caducidad o extinción y se aplique a diez o más productos o servicios de una misma clase, o para toda una clase ..... | \$ 15,000.00 |

(*Diario Oficial* de 31 de diciembre de 1981, p. 130).

Como a continuación se verá, otros problemas e irregularidades ha suscitado la aplicación de esta nueva tarifa decretada por el Congreso de la Unión, por el hecho de discriminar la fijación de las tareas, según se trate de registros solicitados con base en el artículo 99 o de solicitudes originales cuyo interesado no es quien fue titular del registro perdido.

#### VII. LA "RENUNCIA AL DERECHO" DEL ARTICULO 99 PARA ELUDIR EL PAGO DE LA CUOTA PREVISTA POR LA NUEVA TARIFA

En relación con las solicitudes de esta clase de registros, cuyo trámite, por cierto, ya se somete en la actualidad a la práctica del examen de novedad, la Secretaría de Patrimonio dirige a los interesados el oficio conocido como de "cita a pago", en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual previene que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De un modo expreso en la parte final de este oficio se asienta que deberá pagarse la cantidad de 15 mil pesos que fija el artículo 66 de la Ley Federal de Derechos, a fin de proceder al registro de la marca "solicitado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99".

Por considerar muy alta dicha tasa y teniendo en cuenta que por el registro y expedición del título en caso de una nueva solicitud la cuota es sólo de mil pesos, se ha generalizado la práctica de que en respuesta a dicho oficio de cita a pago de derechos, buen número de interesados se dirijan a Invenciones y Marcas manifestándole que "renuncian a los beneficios del artículo 99". También declaran que como consecuencia de tal renuncia, procede que se reexpida el oficio de cita a pago únicamente por la cantidad de mil pesos. Fuentes de información dignas de pleno crédito, indican que a la fecha actual se han presentado más de seiscientas renunciaciones, todas ellas pendientes aún de ser acordadas. Lo cual obedece, agregan los mismos informantes, a que se espera un dictamen de la Secretaría de Hacienda en relación con este asunto.

## VIII. RIESGOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE DICHA TASA

Cualquiera que sea la determinación de las autoridades administrativas acerca de la reexpedición de una nueva cita a pago por la cantidad inferior, que se demanda en la "renuncia", se entrevé desde luego el peligro de que se haga efectivo el apercibimiento que señala la parte final del artículo 109 de la Ley de Invenciones y Marcas, en el sentido de que de no cubrirse los derechos dentro del plazo que se fija en el oficio de cita a pago, se tendrá por abandonada la solicitud. En muchos casos de "renuncias" ya han vencido los plazos para efectuar el pago de derechos correspondiente, y si el mismo no se efectuó dentro de dicha oportunidad, una aplicación estricta del artículo 109, podría conducir a la Oficina de Marcas a hacer efectivo el apercibimiento de considerar abandonada la solicitud del registro.

Por otra parte, bajo el supuesto de que las autoridades decidan admitir el pago de una cuota que no es la que de modo expreso, preciso y categórico fija la Ley Federal de Derechos, el registro de la marca concedido en tales circunstancias quedaría vulnerable por haberse otorgado en contravención a lo que dispone el citado artículo 109 y por no haberse dado cumplimiento a lo que ordena la tarifa, la cual, ciertamente, no es un catálogo hecho por particulares; tampoco es una circular o aviso que en lo económico se haya dictado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. La fuente de esta carga para el solicitante del registro de la marca es una ley del Congreso de la Unión promulgada mediante decreto presidencial y goza de plena vigencia que deriva de haber sido expedida con todas las formalidades exigibles a este tipo de textos legislativos.

En conclusión, para evitar los riesgos que se han apuntado, el buen sentido aconsejaría que para garantizar la obtención y legalidad de los registros marcarios a que alude el artículo 99, deben ser acatadas y aplicadas tanto por los particulares interesados como por las autoridades administrativas las exigencias que imponen las leyes.

IX. OPINION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL  
RESPECTO DEL ARTICULO 99

Entre los juicios de amparo que se promueven contra actos de la Secretaría de Patrimonio por inconstitucionalidad de la negativa de registros de marcas, muy pocos han suscitado la indebida aplicación del artículo 99. Estos juicios, a su vez, en su mayoría han sido resueltos sin que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito entren al fondo del estudio de las cuestiones alegadas en torno del artículo 99.<sup>11</sup> Deficiencias en la expresión de los agravios; conceptos de violación de disposiciones distintas al 99 y, en fin, la naturaleza misma de la técnica del juicio de garantías, son la causa de que la producción de una jurisprudencia sobre la materia sea muy escasa hasta hoy. De los fallos verdaderamente excepcionales en los que la autoridad judicial ha expuesto algún criterio sobre dicho precepto, pueden citarse los siguientes:

*Caso de la marca HALCON.* Se solicitó el registro de la marca HALCON para distinguir artículos deportivos. El registro fue negado por existir entre otras marcas anteriormente registradas una marca HALCON. El solicitante del registro alegó que por no haberse comprobado el uso de dicha marca su registro había caducado y por lo mismo no podía constituir un obstáculo para otorgar el registro que pedía. La Oficina de Marcas negó el registro diciendo que aun no habiéndose comprobado el uso de la marca citada con anterioridad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, se encuentra dentro del plazo de un año para volverla a solicitar. El Juez de Distrito concedió el amparo, pero sin tocar la cuestión del artículo 99. El

<sup>11</sup> Como ejemplos se tienen:

Negativa de registro de la marca "BDF"; sentencia de 13 de agosto de 1980 pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en el Toca 673/80, *Beiersdorf de México, S. A.*

La negativa de registro de una marca figurativa; sentencia de 6 de agosto de 1981 dictada por el mismo tribunal en el Toca 539/81, *Envases Generales Continental, S. A.*

La negativa de registro de la marca "BOVINOX"; sentencia de 30 de julio de 1981, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Toca 597/81, *The Wellcome Foundation Limited.*

Tribunal Colegiado revocó la sentencia y negó el amparo porque el quejoso no aportó prueba alguna que acreditara que efectivamente la marca antes mencionada hubiera sido registrada con anterioridad a la vigencia de la ley, ni que efectivamente hubiese transcurrido el año a que alude el artículo 99. Agrega el Tribunal que independientemente de lo anterior cabe hacer notar que a las autoridades administrativas compete, exclusivamente, determinar si ha operado o no la extinción y, en su caso, procede anotar esa circunstancia en el expediente relativo, así como publicarla en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Termina esta decisión judicial señalando que el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, sí resulta aplicable a la negativa reclamada, porque en él se señala implícitamente que existe imposibilidad jurídica de otorgar un registro marcario cuando no haya transcurrido un año desde la fecha de caducidad o extinción de otra marca, salvo que lo solicite el anterior titular.<sup>12</sup>

*Caso de la marca VERAMINA.* Se solicitó el registro de la marca VERAMINA para distinguir antibióticos. Al practicarse el examen de novedad se encontró como anterioridad la marca VERAMICINA. El solicitante del registro alegó que el citado registro se encontraba extinguido de pleno derecho al no haberse comprobado su uso efectivo dentro del plazo legal, aduciendo además que tampoco resultaba aplicable al caso el artículo 99 por no tratarse de marcas idénticas. La Oficina de Marcas negó el registro fundándose en la fracción XVIII del artículo 91 en relación con el artículo 99, al considerar que la marca VERAMINA es semejante en grado de confusión con la marca VERAMICINA. El Juez de Distrito concedió el amparo por estimar que la prohibición de registrar una marca semejante a otra ya registrada, es válida cuando dicha anterioridad está en plena vigencia. Y agregó que no se puede invocar el artículo 99 como impedimento para negar el registro de una marca que sea semejante a otra que se encuentre extinguida o caduca, porque la hipótesis del 99 se refiere únicamente a la solicitud de registro de una marca que fuera

---

<sup>12</sup> Amparo en Revisión 202/80. *Zeferino Alarcón Adame*. Sentencia de 5 de marzo de 1981 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

idéntica a la extinguida o caduca. En la revisión de esta sentencia el Tribunal revocó el amparo y sostiene diversas tesis: En primer lugar, establece que según el artículo 99 se presupone que las marcas se pueden extinguir por falta de explotación, sin precisar cómo opera tal extinción. En segundo término, señala que la caducidad por falta de renovación opera de pleno derecho, pero que tal cosa no se establece para la extinción por falta de uso. En tercer lugar afirma que no puede decirse que una marca registrada se considere extinguida por falta de uso sin que se haya hecho previamente tal declaración, reiterando que se requiere una resolución que declare que no se ha comprobado el uso y que se mande anotar y publicar la extinción de la marca. Por lo que respecta a la igualdad o semejanza que debe existir en la marca que sirve de impedimento conforme al artículo 99, el Tribunal reafirma que no debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que se trate de marcas idénticas, sino que puede tratarse de marcas semejantes.<sup>13</sup>

*Caso de la marca INSECTRONIC.* En la negativa de registro de la marca INSECTRONIC por existencia de la marca INSECTRON registrada anteriormente, en forma similar se presentó este litigio por cuanto que el quejoso alegó básicamente por una parte que la anterioridad era un registro extinguido por no haberse acreditado el uso y, por otra, que las marcas en conflicto no son idénticas, ya que la presentada a registro es INSECTRONIC y la citada como impedimento es INSECTRON. En la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión se transcriben en apoyo de la misma, las tesis ya mencionadas del caso VERAMINA.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Amparo en Revisión 484/81. *Morton-Norwich Products Inc.* Sentencia de 1o. de octubre de 1981, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

<sup>14</sup> Amparo en Revisión 2021/81. *Ciclo Profesional, S. A.* Sentencia de 6 de mayo de 1982, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.