

427
283



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
"ARAGON"**

**LA PROTECCION JURIDICA
DEL NOMBRE COMERCIAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A N:

IRMA TREJO SANCHEZ

ENEP



ARAGON

SAN JUAN DE ARAGÓN, EDO. DE MÉXICO 1996



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS

A MIS PADRES, ESPECIALMENTE, a Ustedes mis queridos viejos, gracias por su esfuerzo, paciencia, confianza, ejemplo, sin los cuales me hubiera sido muy difícil navegar en este barco de la vida.

A TI PADRE, por los valores que durante la navegación me enseñaste.

A TI MADRE, por la fortaleza que siempre me acompañó durante el viaje.

A MI ESPOSO ANTONIO, gracias por tu apoyo y ayuda, por la confianza que siempre depositaste en mí, por tus palabras de aliento que me ayudaron a levantarme y a continuar mi viaje cuantas veces quise anclar mi barco. Por la tolerancia que me tuviste en la realización de mi trabajo.

A GABRIELA Y TALIA

A Ustedes hijas, por haberme dado la alegría de ser madre y ojalá que el esfuerzo de este trabajo les ayude en el transcurso de sus vidas y les sirva de base y ejemplo en el recorrido de su navegación.

A MIS HERMANOS

WILFRIDO Y LOURDES, por su ejemplo que después de mucho tiempo decidí seguir.

A DIAMANDI, TERESA, JAIME, OLGA, MARCELA Y PATRICIA, por su confianza y ayuda que siempre me prestaron para levantar mi carga cuando la sentí pesada.

A MIS CUÑADOS

OSCAR, GREGORIO, ALBERTO, LETICIA Y ROSA.

A RAUL, gracias por la colaboración en la realización de este trabajo.

" PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL "

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO	
1.- CODIGO CIVIL VIGENTE.....	5
2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884 Y CODIGO DE COMERCIO VIGENTE.....	7
3.- TRATADOS INTERNACIONALES.....	23
4.- JURISPRUDENCIA.....	28
CAPITULO II. REGULACION Y NATURALEZA JURIDICA	
1.- CONCEPTO.....	32
2.- NATURALEZA JURIDICA.....	42
3.- CARACTERISTICAS.....	44
4.- LEYES DE INVENCIONES PATENTES Y MARCAS.....	51
5.- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.....	55
CAPITULO III. MEDIOS DE PROTECCION	
1.- REGISTRO.....	58
2.- RECURSOS.....	69
3.- JURISPRUDENCIA EN VIGOR.....	73
CONCLUSIONES.....	79
BIBLIOGRAFIA.....	83
ANEXOS.....	90

INTRODUCCION

CON FECHA 27 DE JUNIO DE 1991 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL NUEVO ORDENAMIENTO LLAMADO LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, MISMO QUE ENTRO EN VIGOR UN DIA DESPUES, ES DECIR, EL VIERNES 28 DE JUNIO.

ESTA NOTICIA TIENE ESPECIAL IMPORTANCIA PARA NOSOTROS, SI CONSIDERAMOS QUE ESA LEY SE REFIERE PRECISAMENTE A LA MATERIA QUE ABORDAMOS EN EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION.

EN EL MOMENTO EN QUE APARECIO LA NUEVA LEY, NUESTRO TRABAJO TENIA UN AVANCE DEL 90 POR CIENTO, POR LO QUE ANTE ESTE INESPERADO ACONTECIMIENTO, TUVIMOS QUE REELABORAR CASI UNA MITAD DE LO AVANZADO, CON TAL DE QUE EL PRESENTE TRABAJO ESTUVIERA AL DIA RESPECTO DE LA LEY VIGENTE, QUE DEROGO A LA DE

INVENCIONES Y MARCAS.

LA SEGURIDAD QUE NOS DA EL HECHO DE HABER REVISADO REPETIDAMENTE LA NUEVA LEY, PONEMOS A LA CONSIDERACION EL TITULAR DEL SEMINARIO Y DE LOS SEÑORES SINODALES, EL PRESENTE TRABAJO, EN EL QUE SE TRATA DE ABORDAR CON LA MAYOR OBJETIVIDAD POSIBLE EL PROBLEMA RELATIVO AL NOMBRE COMERCIAL Y A LA PROTECCION, QUE HASTA AHORA LAS LEYES NACIONALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES LE HAN GARANTIZADO.

A TAL EFECTO HEMOS DESTINADO EL CAPITULO PRIMERO PARA EXPONER LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FIGURA Y SU PROTECCION.

EN EL SEGUNDO SE ABORDA EL PROBLEMA RELATIVO A LA NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL, Y EN EL TERCERO SE ATIENDE A LOS MEDIOS DE PROTECCION ESTABLECIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO.

EN TODO CASO, QUEREMOS HACER PATENTE QUE TRATAMOS DE HACER UNA INTERPRETACION INTEGRAL Y SISTEMATICA DE LA NUEVA LEY, A FIN DE TRATAR DE ESCLARECER SU ESPIRITU, QUE AL PARECER PREPARA LAS CONDICIONES PARA UN TRATADO COMERCIAL DEL NORTE DEL CONTINENTE AMERICANO, TRATADO AL QUE SEGURAMENTE SE ANEXARA NUESTRO PAIS Y QUE, EN ESAS CONDICIONES, LA LEGISLACION INTERNA EN MATERIA INDUSTRIAL, DEBE SEGUIR LOS MAS MODERNOS PRINCIPIOS QUE FACILITEN EL COMERCIO TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

LA SUSTENTANTE ESTA SEGURA DE QUE EL PRESENTE ENSAYO ES SUSCEPTIBLE DE ERROR COMO TODA LA OBRA HUMANA, PERO SE HACE PATENTE QUE REALIZO UNO DE SUS MAYORES ESFUERZOS EN LA CONFECCION DE ESTE TRABAJO.

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO

1.- CODIGOS CIVILES, CODIGO DE 1928 VIGENTE

Los Códigos Civiles que han estado en vigor en nuestro país, no han regulado la materia de Propiedad Industrial, sin embargo, sí se han referido al régimen de los bienes y cosas, así como a la regulación del nombre, aunque no tan satisfactoriamente como hubiéramos deseado.

Por nombre entendemos el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales y que lo usa, como dicen en la práctica, en todas sus actuaciones tanto públicas, cuanto privadas.

El nombre se compone del nombre propio (Juan, Pedro, Mario) y del nombre de familia o apellidos (Rodríguez, Martínez, etc.)

Así el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal en vigor, se refiere a los requisitos que debe contener el acta de nacimiento, señalando que se debe indicar el nombre y los apellidos del presentado para tal efecto.

Aunque es muy parca la Ley en relación a la definición y regulación del nombre, encontramos que se vale de esa figura jurídica para la reglamentación de muchas situaciones.

Por ejemplo, pueden consultarse los artículos del Código Civil para el D.F., que a la letra nos dicen 45, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 103, 293, 298, 340, 389 y 494 en los que el legislador se vale de la figura jurídica del nombre asentado en el acta de nacimiento para regular otras situaciones.

El artículo 58 del Código Civil vigente es una copia literal del artículo 73 del Código Civil de 1884 y del artículo también 73 del Código Civil de 1870, no existiendo otro antecedente de dicha disposición. (1)

A pesar de la inadecuada regulación, es de explorado derecho el reconocimiento que el nombre es uno de los atributos de la personalidad jurídica, que toda persona física o moral tiene derecho a tener uno y que teniéndolo debe respetarse y no ser usurpado por nadie.

Por lo anterior, pasaremos a abordar en el siguiente inciso la historia de la regulación jurídica de nuestra figura.

(1) Batiza, Rodolfo. Las Fuentes de Código Civil de 1928.

Por ejemplo, pueden consultarse los artículos del Código Civil para el D.F., que a la letra nos dicen 45, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 103, 293, 298, 340, 389 y 494 en los que el legislador se vale de la figura jurídica del nombre asentado en el acta de nacimiento para regular otras situaciones.

El artículo 58 del Código Civil vigente es una copia literal del artículo 73 del Código Civil de 1884 y del artículo también 73 del Código Civil de 1870, no existiendo otro antecedente de dicha disposición. (1)

A pesar de la inadecuada regulación, es de explorado derecho el reconocimiento que el nombre es uno de los atributos de la personalidad jurídica, que toda persona física o moral tiene derecho a tener uno y que teniéndolo debe respetarse y no ser usurpado por nadie.

Por lo anterior, pasaremos a abordar en el siguiente inciso la historia de la regulación jurídica de nuestra figura.

(1) Batiza, Rodolfo. Las Fuentes de Código Civil de 1928.

2.- CODIGO DE COMERCIO, 1854, 1884 VIGENTE.

Algunos años después del descubrimiento de América, la Casa de Contratación de Sevilla, se encargaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba la aplicación de las leyes que lo regularon.

Por otra parte, a Sevilla y a Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercancías a América o recibirlas, dictándose una Ordenanza real para tal efecto.

La conquista española impuso a los países latinoamericanos conquistados, toda su cultura, inclusive en las áreas agrícola, industrial o comercial.

Sin embargo, también vinieron los vicios, las prácticas desleales, en fin, la organización que se le dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud y la abyección a que fue reducida la clase indígena el sistema de impuestos, la incomunicación a que fue condenada la Nueva España, así como la prohibición expresa de que las colonias comerciaran entre sí, fueron en perjuicio de la propia España.

Aunado a la anterior, la inobservancia de sus disposiciones y la obligación de Felipe V de firmar el tratado de Utrecht, se produjo como resultado el contrabando, la corrupción, el cohecho, las falsificaciones y todo aquello que impide que el comercio se desarrolle en forma natural.

El sistema de monopolio concluyó el 12 de octubre de 1778, bajo el reinado de Carlos III quien expidió su celebre "ordenanza", llamada del comercio libre en la que se acordaron numerosas franquicias mercantiles, exceptuando a México y Venezuela, hasta que por real Decreto de fecha 28 de febrero de 1789 se extendió a ellas el benéfico comercio libre.

Es muy importante este punto relativo al Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre a Indias, de 12 de octubre de 1778, pues en su artículo 30 intitulado "penas de los que falsificaren marcas o despachos" dispuso que, "Siempre que resulte comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y los cómplices de este grave delito, con las penas que van definidas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento" y el artículo prevenía como penas la "confiscación de cuanto les perteneciere en los buques y cargazones, la de cinco años de presidio en uno de los de Africa y la de quedar privados para siempre de hacer el comercio en Indias". (2)

La anterior disposición fue una de las medidas que tomó España después de la Conquista con la finalidad de ejercer un riguroso control del

(2) Cfr. Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias de 12 de octubre de 1778..

comercio de sus colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia así como para determinar a quien se le impondrían penas en caso de incumplimiento.

Cabe también mencionar que los Consulados o Universidades de Mercaderes que se establecieron en la Nueva España tuvieron como modelo la Organización de los que Burgos, Bilbao y Sevilla, e inclusive tomaron las ordenanzas de estos para regirse, principalmente las de Bilbao.

El consulado de la ciudad de México, fue creado a petición de los comerciantes, por Real cédula de Felipe II de fecha 15 de junio de 1592, confirmada el 9 de diciembre de 1593 y el 8 de noviembre de 1594.

En suma, nosotros, derivado de la investigación que hemos hecho, concluimos que el sistema comercial tan rígido que impuso la monarquía española, obligó a los mercaderes a marcar con su nombre o con su signo, la mercancía que se importaba o se exportaba a España.

En virtud de que lo común es que el nombre comercial vaya unido o incluido en una marca, a continuación seguiremos la historia de las marcas en la

Nueva España, toda vez que nuestras fuentes no se ocupan del nombre comercial debido a la razón al principio expuesta.

Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que son jurídicamente dos figuras distintas, aunque exista la posibilidad de que una se incluya en otra.

Las primeras noticias que existen sobre las marcas en la Nueva España, son las relativas al empleo de marcas o grabados transparentes de agua o filigrana hispana

Se asegura que las célebres "Cartas de Relación" que enviaba Hernán Cortés a Carlos V, estuvieran escritas en papel con esta marca. (3)

También existen noticias sobre el uso de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro, que era desconocido para nuestros indígenas.

El hierro no había sido trabajado por los pueblos precolombinos por considerarlo objeto de superstición, se comenta que cuando el ejército de Cortés tuvo necesidad de herrar a los caballos, se les impusieron herraduras de plata de baja ley.

(3) Mena Ramón. Filigranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España. págs. 11 y 13

La crueldad de ese metal se acentuó al llegar la victoria de los españoles, pues con él se hacían cadenas y gritos para los vencidos, así como las marcas de hierro para los esclavos. (4)

Bernal Díaz del Castillo informa sobre el empleo de hierro para marcar a los esclavos de guerra, así como los de rescate.

Lawrence Anderson, informa que en el Índice General de los Papeles del Consejo de Indias, se encuentre la siguiente noticia de la primera marca usada para el oro en la Nueva España "Año de MDXXV. Nueva España 65. Para que se fundiera el oro se dio por divisa de dos columnas | una banda atravesada por dos cabezas de sierpes | por letra (plus ultra) | abaxo unas aguas | por la oria de la Nueva España como se ve al margen". (5)

Tan singular escudo con las armas reales que también se puso en el reverso de las monedas de la época, es el que tenía la marca de la que da noticia Bernal Díaz del Castillo en su obra.

Por otra parte, el uso de un papel llamado de filigrana introducido en el siglo XVI en la Nueva España, en el cual se usó la misma técnica que para los papeles europeos y que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos

(4) Islas García Luis. El arte del hierro forjado. Pág. 11.

(5) Anderson, Lawrence. El arte de la Platería. Pág. 272.

separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecían traslúcidos, esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre, sobre los que era vaciada la pasta del papel y pensada o sometida a la presión, quedando la tez del papel, aunque lisa, de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de este papel, la necesidad comercial de diferenciarlo mediante las marcas y las contraseñas, empleándose el procedimiento antes descrito, pero todo ello hecho con hilo de metal entretreído en forma tal que la pasta al caer en forma molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a los hilos verticales y quedando con menos pasta la figura era casi transparente, en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o filigrana, que es el mismo nombre de papel y que nos da la idea de una figura hecha con hilo de metal.

Para terminar estos aspectos, hemos de referirnos a las marcas de fuego utilizadas en los esclavos obtenidos por ser vencidos en guerra y el rescate de los reducidos a la servidumbre por los propios indios.

Afirma Bernal Díaz del Castillo que antes que Cortés fuera a las hiberas, se había observado rectitud en el herrar de los esclavos, sin embargo, cuando partió a Honduras hubo tantas injusticias, revueltas y escándalos entre los

que dejó Cortés por sus tenientes de gobernadores, que no tenían cuidado, de si se herraban a los indios con justo o injusto título y en este sentido cometieron grandes y frecuentes abusos convirtiendo en esclavos a todos los indios que encontraban a su paso. (6)

En virtud de lo anteriormente señalado, se multiplicaron los acuerdos del Rey encaminados a frenar las tiranías de los encomendadores y a proteger la libertad de los vencidos.

Las marcas de fuego en los esclavos, constituían un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para sus propietarios.

Otra manifestación de marcas de carácter personal o público se verificó en las llamadas marcas "exibris" que no son otra cosa que el medio que emplearon los dueños para acreditar y constatar la propiedad de sus libros.

Comentado brevemente el nacimiento de la necesidad que existió y existirá en nuestro país, como todo el mundo, de usar las marcas, pasaremos a exponer los antecedentes legislativos de las marcas y los nombres comerciales.

Las Ordenanzas de Bilbao que rigieron en nuestro país, fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2

(6) Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España T II. Pág. 387.

de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificadas muy ligeramente por resoluciones posteriores.

Estas ordenanzas fueron aplicadas por el Consulado de México, según informe que dicho Consulado dio al Virrey el 3 de noviembre de 1785, asimismo se mandaron observar por órdenes del 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por Decreto de 22 de noviembre de 1855.

Por lo que toca al nombre comercial no existe ninguna disposición especial que lo regule, aunque en casos aislados se refiere al nombre del comerciante, de la compañía o a la marca que deberían ostentar las mercancías.

El primer Código de Comercio que existió en nuestro país fue el llamado Código Lares, o Código Nacional Mercantil, de fecha 16 de mayo de 1854.

Aunque las ordenanzas de Bilbao eran un buen instrumento jurídico, la administración de Don Antonio López de Santa Ana promulgó dicho Código en el que tomándolas del Código Español se hicieron reformas importantes a nuestra legislación mercantil, pero como en dicho Código se establecía un tribunal

El Código de Comercio de 1884, con 1519 artículos contenía las mismas disposiciones que hacían referencia a la propiedad industrial en el Código de Comercio de 1854, solo que como es natural, existe diferencia en el número de los artículos.

La importancia del Código de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capítulo titulado "DE LA PROPIEDAD MERCANTIL" en el que se regulan por primera vez las marcas de fábrica.

Con indudable acierto, el legislador consideró que las marcas, los nombres comerciales, las patentes, son de naturaleza mercantil y su sitio era el Código de Comercio.

De conformidad con el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil, se regulan las marcas de la siguiente manera:

" Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial ", así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación o en iniciales, cifras, letras, dibujos, cubiertas contraseñas o envases. (7)

(7) Véanse los artículos 1418 del Código de Comercio de 1884.

Se establece asimismo que la usurpación de marcas genera acción civil y penal en contra del usurpador.

Antes de pasar al análisis del siguiente ordenamiento, debemos subrayar que el legislador de aquella época confundía los nombres comerciales, las marcas, las denominaciones de origen y los dibujos o emblemas, reuniéndolos a todos bajo el concepto de marca.

Con fecha 11 de diciembre de 1885 apareció una Ley sobre el registro mercantil; sin embargo, los antecedentes sobre esta materia datan desde el Código de 1854, asimismo se estableció en el Código de 1884 y el 20 de junio de ese mismo año, se expidió un reglamento del Registro de Comercio, el cual fue derogado por la Ley de 11 de diciembre de 1885, según la cual los comerciantes deberían matricularse; en dicha matrícula el registrador debía anotar, entre otras cosas, los títulos de propiedad industrial pertenecientes al comerciante (arts. 2 y 3 fracción VII)

Los títulos de propiedad industrial producían sus efectos frente a terceros desde el momento de su inscripción, sin la cual estaba impedido para ejercer cualquier acción.

El siguiente ordenamiento en cita es nada menos que nuestro Código de Comercio vigente, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 1890 y que a la fecha tiene más de 100 años de vigencia.

El 4 de junio de 1887, el Congreso Federal autorizó al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el Código de Comercio vigente, el día 21 del mismo mes, el Presidente nombró una comisión compuesta de cinco vocales y un secretario para proponer las reformas.

En el año de 1889 se publicó el que sería nuestro tercer Código, mismo que entró en vigor, como ya se dijo en 1890.

Por lo que al tema de la presente tesis se refiere, no se incluyen en el Código de 1890 disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, toda vez que al mismo tiempo entraron en vigor este Código de Comercio y la Ley de marcas de fábrica de 1889. (8)

El siguiente ordenamiento que se comenta, es la ya mencionada Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

Por fin la necesidad imperante de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial se vio

(8) Por su importancia al final de este trabajo se anexa esta Ley, tomada de Lozano, Antonio de J. Código de Comercio. p. 55.

plasmada en una Ley especial y poniendo especial énfasis en proteger los derechos de las personas que en el comercio se distinguen de los demás, por razones de calidad comercial en cuanto a sus productos, su honestidad, su responsabilidad y otros aspectos de imagen comercial que van aparejadas a su nombre comercial, que los hace más atractivos a la elección del comprador, de sus proveedores y de sus acreedores, así como de sus representantes o para aquellos que les interese ostentarse con dicho nombre comercial, solicitando licencia para su uso por parte del titular del mismo.

La definición de marca, contenida en el artículo 1 hace registrables a los nombres comerciales.

Lo anterior demuestra nuevamente que el nombre comercial ha estado unido siempre a la marca, aunque no sean lo mismo, ya que tienen una utilidad muy parecida y que como hemos mencionado, particulariza a una persona, distinguiéndola de las demás, siendo de suma importancia dado que las personas la distinguen y la prefieren de los demás.

Con fecha 8 de febrero de 1897 fue publicado un decreto a que debían sujetarse los industriales que diesen apariencia extranjera a sus marcas.

(9)

Las relaciones industriales y comerciales de carácter internacional y las graves dificultades a que daban lugar las diferencias legislativas de los países civilizados, revelaron el conocimiento práctico de que la legislación mexicana sobre propiedad industrial no solo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación deficiente, así como la ley sobre patentes de privilegio de 1890, copias ambas de las leyes belga y francesa.

(10)

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal, con el objetivo de enmendar las deficiencias que contenían las dos leyes de propiedad industrial, primeras en nuestra historia, se expidió, con fecha 25 de agosto de 1903 dos leyes, una sobre patentes de invención y otra sobre marcas industriales y de comercio.

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la marca tiene como finalidad singularizar un producto o servicio de todos los demás y especialmente respecto de, los de su mismo giro los nombres, bajo una forma distintiva podían constituir una marca.

Durante 25 años estuvo en vigor esta Ley, misma que fue abrogada por la Ley de Marcas, avisos y nombres comerciales de 28 de junio de 1928

(10) Dicha Ley se ofrece como anexo a este trabajo.

Por primera vez se establece la regulación especial sobre los nombres comerciales, estableciendo que los nombres se protegen sin necesidad de depósito o registro, asimismo, que en caso de que quiera registrarse, deberá presentarse una solicitud para su examen de novedad y en caso de que no exista usurpación se publicaría en la gaceta de propiedad industrial.

Esta Ley comenzó a regir desde el 1° de enero de 1929 y desde esta fecha quedaron revalidadas las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, y los actos de la oficina de Patentes y Marcas relacionados con ellos.

Posteriormente, el legislador basó su labor en los artículos 28 y 89 fracción XV de la Constitución Federal que se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el artículo 73 fracción X que faculta al congreso para legislar sobre comercio.

Se menciona en la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928 sobre patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, que se encontraban comprendidos en el

concepto de propiedad industrial; se proponía que una nueva ley conservaría los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, amén de precisar y definir claramente los derechos relativos a la propiedad industrial, así como los de la Unión de París de 1883, para la protección de la propiedad industrial.

Por lo que se refiere a los nombres comerciales, la nueva ley se refiere a ellos en los artículos 96, 99, 100, 200 y 105.

Hasta este punto llegaremos en la exposición de los antecedentes legislativos de esta materia. De la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, así como de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hemos de referirnos en el próximo capítulo.

3.- TRATADOS INTERNACIONALES.

La materia de propiedad industrial ha estado tutelada desde las postrimerías de este siglo por el tratado de París en materia de protección a los inventores y a la industria.

Su nombre correcto es Convención de Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, y fue adoptado el 20 de marzo de 1883, constituye la solución mas atinada para resolver el problema generado con la diversidad de criterios adoptados en las legislaciones de los estados, para proteger internacionalmente a los titulares de esos derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la unión.

Se observan en este instrumento cuatro tipos diferentes de normas. En primer lugar se encuentran aquellas que pueden considerarse como de Derecho Internacional Público, y que se refieren a los derechos y obligaciones de los estados, los de la unión y los de sus órganos.

El segundo grupo de disposiciones son las que permiten o exigen a los estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.

El tercer grupo está constituido por lo que podría llamarse el Derecho Unionista, o sea el principio de igualdad o asimilación con los nacionales sin el requisito de la reciprocidad.

Por último, un cuarto grupo de disposiciones que se refieren a los derechos y obligaciones de los particulares, la definición del derecho de propiedad industrial, el derecho de prioridad, la limitación de la anulación de las patentes, la protección de las marcas registradas y otros de similar importancia.

La Convención de la Unión de París es el documento legislativo de mayor importancia en materia de propiedad industrial.

Sin embargo, no sólo existe este convenio internacional en esta materia, la comunidad internacional se ha dado algunos otros instrumentos que afinan la aplicación del Convenio de París y de las Leyes Nacionales.

Aunque no tienen la importancia de la Convención de París, existen algunos convenios internacionales dignos de mención.

En primer lugar nos referimos al arreglo de Madrid de 1891, relativo a un registro internacional de marcas.

En general, el Pacto buscaba equiparar a los titulares de las marcas internacionales con los jurisdicionados en cada uno de los países miembros.

Se denunció el arreglo por México en 1943 por inequitativo, debido al gran número de marcas extranjeras que se protegían en la República y comparativamente al pequeñísimo número de marcas mexicanas amparadas a través de la oficina de Berna.

Sin embargo nuestro país dictó disposiciones tendientes a asegurar los derechos adquiridos por los titulares de marcas internacionales.

En segundo lugar podemos citar la Convención denominada Arreglo de Lisboa, del año de 1958, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

El registro se efectúa en la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Suiza.

La importancia de tomar en cuenta lo prescrito por los tratados internacionales, deriva de lo establecido por el artículo 133 de la Constitución, mismo que establece para los tratados el rango de Ley Interna.

Expresa esa disposición que la Constitución, las Leyes del Congreso y los tratados celebrados por el Presidente de la República, serán ley suprema de la Federación.

Lo anterior significa que la Convención de París encuentra aplicación en México y más cuando sus preceptos son auto ejecutivos, ya que pueden aplicarse directamente, sin necesidad de expedir legislación interna para ponerlos en práctica. Los órganos jurisdiccionales federales si aceptan la aplicación de la Convención de París, como derecho equivalente al ordenamiento interno.

4.- JURISPRUDENCIA.

A continuación haremos una breve referencia a ciertas determinaciones judiciales, contenidas en las sentencias que a continuación se enumeran. (11)

1. Sentencia de 21 de marzo de 1898, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de amparo promovido por Mateo Rodríguez en contra del auto de formal prisión, dictado por el Juez Tercero Correccional en relación a la falsificación de nombres de propiedad industrial.

2. Sentencia de 18 de noviembre de 1902, emitida por el Tribunal del Segundo Circuito al resolver la apelación interpuesta por los señores Teófilo Pont y Enrique Wiener en contra del auto que los declaró formalmente presos por el delito de falsificación de marcas de fábrica, cuyo auto fue dictado por el Juzgado Segundo de Distrito de esta ciudad, con fecha 24 de agosto de 1900.

3. Sentencia de 27 de marzo de 1903, emitida por el Tribunal del Segundo Circuito al resolver la apelación interpuesta por el representante de Nolly

(11) Nava Negrete, Justo. obra citada. Pág. 58.

Prat y Cía. y el C. Agente del Ministerio Público, en contra del auto pronunciado por el C. Juez Primero de Tamaulipas de fecha 26 de agosto de 1902.

4. Sentencia de 28 de noviembre de 1903 emitida por el Tribunal del Segundo Circuito, al resolver la apelación interpuesta por el defensor de los señores Wenceslao Quintana y Vicente Villa, del auto que los declaró formalmente presos por responsabilidades en el delito de falsificación de marca de fábrica de las pistolas Colts.

Quisiéramos aclarar que las anteriores resoluciones tienen que ver con la materia de propiedad industrial, pero no se ajustan al concepto que de jurisprudencia nos proporciona la Ley de Amparo en vigor.

Asimismo, encontramos un material muy interesante que a continuación se expone.

En los años de 1868 a 1870 se publicaba un periódico de jurisprudencia y legislación, denominado EL DERECHO, y de 1875 a 1880 se publicó su sucesor bajo el nombre de EL FORO. El número 122 de EL FORO se refería a la propiedad industrial con base en una sentencia del pleno de la Suprema Corte, de fecha 9 de mayo de 1878.

La publicación de esta sentencia en la página 15 del EL FORO constituye un antecedente hasta ahora ignorado por los tratadistas que han escrito sobre propiedad industrial. (12)

(12) Para consultar los encabezados de el FORO, puede verse a Guerrero Lara, Ezequiel. Manual para el manejo del Semanario Judicial de la Federación. Pág. 92.

CAPITULO II

REGULACION Y NATURALEZA JURIDICA

1.- CONCEPTO.

Se entiende por marca toda palabra o grupo de ellas que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (arts. 88, 89 y 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en lo sucesivo la referiremos como LFPPI).

El nombre comercial se define por Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho, como la " designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil ".

El nombre comercial de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios, estará protegido sin necesidad de registro.

La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República, si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. (art. 105 de la LFPPI)

El concepto de protección del bien tutelado a que se refiere el primer párrafo y la amplitud del mismo a que se refiere el segundo, son tomados del texto

de la nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1991.

Aunque la Ley no proporciona ningún concepto sobre nombre comercial, es posible adoptar el contenido en el artículo 88, mediante una interpretación integral de la ley, distinguiéndolo que el que refiere a la marca señala a los productos o servicios y el de nombre comercial al del establecimiento, por lo que a manera de ejemplo podemos señalar como distinción los siguientes:

En caso de una juguetería, el nombre comercial de la misma puede ser "juguetería el patito" y la marca de los productos puede ser "mattel", lo que distingue al comerciante en este caso es el nombre de su establecimiento, los clientes, gustan de comprar en dicha juguetería, no solo por la calidad de los productos "mattel", sino porque en dicho establecimiento les tratan adecuadamente, les dan crédito, tienen buenos precios, el horario se adecúa a sus necesidades, y otros factores materiales y humanos que lo distinguen de las demás jugueterías y que lo hacen de la preferencia del cliente consumidor a diferencia de otras jugueterías, y lo que hace definitiva su distinción de los demás es su nombre comercial.

¿Qué sucedería si el competidor de la "juguetería el patito" sabiendo de la reputación de dicho nombre comercial, lo hace suyo y lo ostenta

en su establecimiento?, de no existir regulación a este respecto, afectaría directamente los resultados de venta de la verdadera "juguetería el patito", al confundir a los clientes de ésta, y logrando en consecuencia que le fueran a comprar a él, y en caso de tener problemas con los clientes, desacreditaría dicho nombre comercial en perjuicio del verdadero.

A manera simple de comparación, el nombre comercial es un atributo más de las personas, es decir se le puede hacer equivalente al nombre de una persona, la reputación profesional, crediticia, de confianza ganada a través de buenos resultados en el tiempo, tiene un valor definitivo para la persona, así lo es también el nombre comercial para un establecimiento comercial y por tanto su reputación tiene un valor comercial y dicho valor debe protegerse y distinguirlo de los demás por el valor que trae aparejado por el paso del tiempo, cuando su actuar ha sido considerado por los demás con un prestigio y confianza que da preferencia respecto de los demás y particularmente de la competencia del mismo giro.

¿Porqué el giro comercial es importante, en lo relativo a nombre comercial?, la respuesta es que en nada afecta a la "juguetería el patito", que un vendedor de tacos al pastor, elija como su nombre comercial el de "tacos el patito", el nombre comercial a quien va dirigido este restablecimiento es al consumidor de tacos al pastor y no al que quiere comprar juguetes, esto no induce

al error al cliente, conoce la calidad del lugar en que gusta comprar sus juguetes, lo que no implica que lo relacione con el lugar en donde se compran tacos, el cliente no deja de comprar juguetes en el establecimiento conocido como "juguetería el patito", por preferir comprar los tacos al pastor en "tacos el patito".

¿Porqué es importante el área geográfica?, la respuesta nos indica área de mercado en la que se encuentran los clientes de la juguetería, quienes compran en la "juguetería el patito" ubicada en Celaya, Gto., en términos generales, no son los clientes de juguetes que habitan en Mérida, Yuc., por lo que no puede considerarse que los clientes de dicha región se vean engañados por un vendedor de juguetes que impone a su establecimiento, también el nombre comercial de "juguetería el patito", en este caso tendría que demostrar el de Celaya, Gto., que sus clientes se van a comprar a Mérida, Yuc., o que está causando confusión a terceros, como podrían ser sus proveedores y que estos han dado crédito a dicho comerciante suponiendo que se trata del mismo y éste se volviese posteriormente moroso e implicara que los proveedores del ubicado en Celaya, Gto., se le cancelara su crédito, al efecto debe considerarse la difusión del nombre comercial, si el comerciante de Celaya, Gto., se publicista en Mérida, Yuc., en obvio ostenta su nombre comercial para atraer clientela de esta última ciudad y no para que otro utilice su nombre comercial en la misma.

Lo anterior deriva en la importancia de publicar el nombre comercial y de conocer la zona geográfica que abarque su clientela efectiva, la difusión de su nombre y la posibilidad de inducir en el error a terceros.

Es aplicable al uso del nombre comercial, el principio de derecho que impone que el primero en el tiempo es el primero en el derecho, aplicado en términos genéricos a aquellos establecimientos que tengan similitud de circunstancias de uso, incluso de difusión.

Siguiendo con el ejemplo de la "juguetería el patito", también cabe aclarar, que el hecho de que un establecimiento se ostente como "juguetería el patito" no impide que otro comerciante utilice la palabra genérica de "juguetería", por lo que no es ilegal considerar el uso de nombre comercial de "juguetería el perrito".

El nombre comercial, no es sino el nombre que distingue a los establecimientos comerciales de otros del mismo giro, en la misma zona geográfica y con el potencial de los mismos clientes, es decir es un "nomen juris" es decir es una denominación jurídica, y ¿porqué jurídica?, pues porque lo determina la ley.

Toda vez que la finalidad de protección jurídica del nombre y las marcas comerciales es esencialmente la misma, diferenciar un establecimiento comercial de determinado giro y el segundo un producto o servicio de otros de su misma especie, garantizando una calidad constante y determinada, no consideramos que sea obstáculo adoptar una definición similar, habiendo además, mayoría de razón ya que el nombre comercial puede ser una especie de lo que en derecho puede ser utilizada como marca comercial de un servicio o de un producto.

Lo anterior se anota, sin perjuicio de seguir considerando al nombre comercial como un atributo de las personas que en derecho tienen la calidad de comerciantes.

La diferencia entre el nombre comercial, el nombre civil, la razón social y la denominación, será materia de las siguientes líneas.

En primer lugar estableceremos la diferencia entre el nombre civil y el nombre comercial, consistiendo ésta en que el nombre civil es oponible erga omnes y refiere a todas las personas físicas, salvo el caso de homónimos que se hayan formado conforme a derecho, mientras que el nombre comercial es de comerciantes y solo es oponible a terceros dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el

nombre comercial; esta zona geográfica podrá extenderse a todo el territorio nacional, y aún más allá de nuestras fronteras, si existe clientela efectiva y difusión constante a nivel nacional o internacional del mismo.

Respecto lo anterior cabe aclarar que la ley de la materia sólo se refiere al ámbito nacional, pero el Convenio de la Unión de París, tiene el carácter de norma internacional en los países que lo suscribieron, por lo que puede considerarse la protección del nombre comercial en otros países en donde se tenga clientela efectiva y difusión.

Esta posibilidad de oponer el propio nombre comercial a terceros está tutelada por la ley en forma clara, al establecer sanciones administrativas y hasta tipos penales aplicables a los usurpadores, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que hayan incurrido.

El nombre civil es oponible sin más limitación que la homonomía legítimamente configurada.

Es posible usar el nombre civil como nombre comercial o como marca, lo que produciría como consecuencia que para los efectos civiles fuera oponible erga omnes, pero para los efectos de carácter mercantil sólo fuera

oponible en el ámbito geográfico a que se refiere el Convenio de París o la ley aplicable del país, mientras exista clientela efectiva. (art. 112 de la LFPP)

"ARTICULO 112.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas."

Razón social son aquellas palabras que distinguen a una sociedad mercantil de las llamadas intuitu personas, se forma con el nombre y/o apellidos de uno o varios socios, pudiendo agregarse la indicación "y compañía" cuando no figuren los de todos.

No existe impedimento legal para que la razón social, que es el nombre del titular del negocio, sea usada como nombre comercial para el establecimiento o inclusive como marca, propiedad de la misma persona jurídico colectiva.

Denominación social, son las palabras que utilizan como nombres las sociedades de capitales, principalmente aquellas llamadas anónimas, en las que no se da a conocer el nombre civil de sus socios; la denominación social se forma libremente con sustantivos, adjetivos o verbos, debe ser diferente a la de

otras sociedades y normalmente va seguida de las siglas relativas a la clase de sociedad a la que da nombre. (13)

Lo mismo que se ha anotado en cuanto al uso de la razón social como nombre comercial o como marca, es aplicable a la denominación. (art. 89 fracción III de la LFPP)

Para una mejor comprensión del trabajo que nos ocupa se hace necesario transcribir el artículo 89 de la citada Ley, el cual en sus cuatro fracciones señala lo siguiente:

ARTICULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles que distinga producto o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de una misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

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

(13) Véanse los artículos 26 y 88 de la Ley de Sociedades.

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo registrado como marca.

La diferencia y principal consecuencia entre el uso de una denominación o una razón social es que si se usa una razón social, los socios quedan obligados a responder solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales.

Debido a lo reciente de la reforma en esta materia, no encontramos apoyo doctrinal en este punto, experimentando lo que Kirchmann refería cuando escribió que una palabra del legislador produce la inutilidad de algunas bibliotecas.

2. - NATURALEZA JURIDICA.

El nombre comercial es una cosa mercantil incorpórea, objeto de derechos comerciales, objeto del tráfico comercial o como auxiliar del mismo, es en consecuencia un bien jurídico tutelado.

El derecho al nombre comercial determinado en forma especial es un derecho subjetivo, del cual puede ser titular una persona física o moral.

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial es un derecho que se encuentra dentro de las cosas que se pueden comprar y vender, ceder o autorizar con una licencia su uso.

Define el Dr. Raúl Cervantes Ahumada a las cosas mercantiles como "... la que puede ser objeto de derechos comerciales..." (14)

Sobre la corporalidad o incorporealidad de las cosas mercantiles, su noción no tiene problema ya que corporales son aquellos bienes que se tocan, se miden, se aprecian con los sentidos; mientras que los incorporeales se aprecian fundamentalmente con el intelecto.

(14) Derecho Mercantil. Primer Curso. Pág. 337.

El nombre comercial es objeto de derechos comerciales toda vez que la anterior ley y la vigente lo contemplan en su regulación, además de que los comerciantes lo utilizan constantemente.

El nombre comercial puede ser considerado como objeto directo del tráfico comercial, ya que se compra o se vende con o sin el establecimiento al que se le atribuye, la persona que compra un nombre comercial sabe que está adquiriendo avío, derecho de tener clientela, en base a la fama y buen prestigio del nombre que compra, por lo tanto, el nombre comercial, en algún momento, es un bien dentro del comercio susceptible de enajenarse y de gravarse y se ve afecto al común de los bienes que están dentro del comercio, incluyendo obviamente su protección frente a terceros.

Por último, el nombre comercial es auxiliar del tráfico comercial debido a que facilita dicha actividad y la fomenta, ya que hace que los dueños de los establecimientos se esmeren en dar a conocer su establecimiento, por su nombre, en base a una buena calidad o buen servicio, o ambas cosas a la vez y así distinguirlo del de la competencia, procurando ser identificables mediante el nombre comercial, como una entidad de comercio con la reputación que se deriva de su actividad en el tiempo y cuyo nombre de identificación le permite distinguirlo cada vez más con el paso del tiempo como buenos o malos comerciantes.

3.- CARACTERISTICAS.

Existe una clasificación de los signos o medios materiales que pueden constituir una marca, esta clasificación nos es especialmente útil, ya que de ahí partiremos para definir las características del nombre comercial.

Los signos que pueden constituir una marca se agrupan en tres categorías que son:

1. Las marcas constituidas por signos nominales o verbales,
2. Figuras o emblemas sin contenido verbal y,
3. Signos Mixtos o complejos que son una mezcla o combinación de los dos anteriores. (15)

Para determinar las características del nombre comercial, tendremos que apoyarnos además en lo que establecen los artículos 109 y 90 de la Ley, que a la letra nos dice el 109:

(15) Cfr. Nava Negrete. Justo. Obra citada. Pág. 421.

"ARTICULO 109.- No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley."

De ahí desprendemos las siguientes características de lo que es y de lo que no puede ser nombre comercial.

A. Son nombres comerciales los que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de otros de su misma especie y que no contravengan lo que expresa el artículo 90, de lo que se desprendería además que pueden utilizarse nombres comerciales que pertenezcan a cualquiera de las clases señaladas en la página anterior al referirnos a la clasificación de las marcas, esto último con apoyo, además en el artículo 112 de la propia Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

B. Puede ser nombre comercial el nombre propio de una persona física, siempre que no haya un homónimo previamente registrado.

C. No puede ser nombre comercial y obtener el registro, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aunque sean visibles.

D. Tampoco pueden ser nombres comerciales registrables los que a continuación se mencionan:

1. Los nombres técnicos o de usos común de los productos o servicios que pretenden ampararse con el nombre comercial, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las comerciales se hayan convertido en la designación genérica de los mismos.

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

3. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características sean descriptivas de los productos o servicios que se presten en el establecimiento quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, de los productos o servicios o la época de producción.

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

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

6. Los que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de estados, municipios o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, o no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

7. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía, adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio de pago, oficial o extranjero.

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

9. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres o adjetivos cuando indiquen la procedencia de productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.
10. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.
11. Los nombres, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados o si ha fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción.
12. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, con el consentimiento del autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigente sus derechos, así como los de los personajes humanos se caracterizaron, si no se cuenta con su conformidad.
13. Las denominaciones, formas o figuras tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza componentes o cualidades de los productos o servicios que se piensa amparar.

14. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a un nombre que la secretaría estime notoriamente conocido, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

15. Un nombre o marca, que sea semejante o idéntico en grado de confusión a otro ya registrado y vigente, aplicado a los mismos productos o servicios. Sin embargo sí podrá registrarse un nombre que sea idéntico a otro registrado, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarlo a servicios similares.

16. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicio, cuyo giro preponderante sea la elaboración y venta de los productos o la prestación de servicios que se pretenda amparar, y siempre que la marca haya sido usada por lo menos, con anterioridad a la fecha de prestación de la solicitud de registro del nombre comercial.

17. Una marca previamente registrada no deberá usarse en la denominación o razón social, ni formar parte de éstas, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, cuando no exista consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de la marca o de la

persona a quien se le haya concedido licencia y poder para otorgar dicho consentimiento.

Enunciadas las características positivas y negativas que debe observar el nombre comercial, mismas que se desprenden de la lectura de la LFPPI, pasaremos a continuación a el análisis del ordenamiento legal respecto a esta figura.

4.- LEYES DE INVENCIONES, PATENTES Y MARCAS.

Hemos conservado el título del presente inciso debido a que cuando se registró el proyecto de investigación de esta tesis, la ley que en esta materia estaba vigente respondía al nombre de Ley de Invenciones y Marcas, misma que fue abrogada por el artículo transitorio segunda fracción primera de la nueva ley, llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de junio de 1991.

Este nuevo ordenamiento se compone de 227 artículos divididos en siete títulos, a saber el Título Primero, Disposiciones Generales; Título Segundo, de las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; Título Tercero, de los Secretos Industriales; Título Cuarto, de las marcas, avisos y nombres comerciales; Título Quinto, de la denominación de origen; Título Sexto, de los Procedimientos Administrativos; Título Séptimo, de la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Cabe hacer especial mención de los artículos transitorios que tienen relevancia en lo que hace a nombre comercial:

" ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. " (Es decir que entró en vigor el viernes 28 de junio de 1991)

" ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan:

I. La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, y

I. La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de la Explotación de Patentes y Marcas y su reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente. "

" ARTICULO TERCERO. Para los efectos del artículo 24, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se requerirá comprobar la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los actos, contratos o convenios relativos a asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías. "

" ARTICULO CUARTO. En tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988. "

" ARTICULO OCTAVO. Los efectos de publicación de los nombres comerciales realizada antes de la fecha en que entre en vigor esta Ley, conservarán la vigencia determinada por la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, siendo aplicable en todo lo demás la presente Ley.

Esta Ley constituye un gran avance respecto de la anterior que data de 1976 y que no era tan completa como lo es la vigente.

El artículo 105 repite el concepto que daba la anterior Ley sobre el derecho al nombre comercial.

El artículo 106 habla del derecho del usuario de un nombre comercial para pedir su publicación, misma que establece al haber sido hecha la presunción de buena fe en dicho uso.

El artículo 107 se refiere a la presentación de la solicitud, acompañada de los documentos probatorios tendientes a acreditar el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

El artículo 108 se refiere al examen de novedad que practicara la Secretaría.

El artículo 109 que ya fue comentado, se refiere a la finalidad del nombre comercial.

El artículo 110 establece una mejora en cuanto al trámite administrativo, respecto de lo estipulado en la anterior Ley. Los efectos de la publicación del nombre comercial siguen durante diez años y pueden renovarse por periodos de la misma duración.

El artículo 111 reitera el principio de que al enajenarse una empresa o establecimiento, también se enajena el derecho al uso exclusivo del nombre comercial salvo estipulación expresa en contrario.

El artículo 112 se refiere al principio de supletoriedad que remite a la regulación de marcas para tratar cualquier cuestión no prevista en materia de nombre comercial. (16)

(16) Se recomienda consultar el texto íntegro de la Ley al final de este trabajo.

5.- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.

El nombre comercial, a todas luces no es materia de regulación de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Sin embargo es importante determinar por que la Ley de derechos de autor no es aplicable a una obra intelectual como lo es el nombre comercial.

En primer lugar debemos referirnos al artículo 7 de la Ley Federal de Derechos de Autor que establece que la protección de dicha Ley se confiere a obras literarias, científicas, técnicas o jurídicas, pedagógicas y didácticas, musicales con letra y sin ella, de danza, coreografías o pantomímicas pictóricas, de dibujo, grabado y litografía, escultóricas y de carácter plástico, de arquitectura, de fotografía, radio y televisión y de cinematografía, siempre y cuando consten en cualquier forma de objetivación perdurable y que sea susceptible de reproducirse o hacerse del conocimiento público por cualquier medio.

Por su parte, el artículo 18 es terminante cuando establece que el derecho de autor no regula los casos de aprovechamiento industrial de las ideas contenidas en las obras, el empleo de una obra mediante su reproducción o representación en un acontecimiento de actualidad, a menos que se haga

con fines de lucro, la publicación de obras de arte o arquitectura que sean visibles desde lugares públicos, la traducción o reproducción de breves fragmentos de las obras, con fines de crítica o de investigación, siempre que no se alteren los textos y se indique la fuente de donde se tomaron, así como las copias obtenidas por cualquier medio siempre y cuando sean para el uso personal de quien las haga.

Como se observa, aunque el nombre comercial es una creación intelectual, nada tiene que ver con la materia de derechos de autor, por lo que sin duda podemos afirmar varias cuestiones en torno a la aplicación de la Ley.

En primer lugar establecemos que no hay concurso de normas para regular la materia de nombres comerciales.

En base al principio de especialidad de la Ley, consideramos que debe aplicarse y de hecho se aplica en todos los casos de nombre comercial, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, quedando reservada la aplicación de la Ley Federal de Derechos de Autor a la limitada lista que proporciona su artículo 7.

Es de explorado derecho que el nombre comercial pertenece al ámbito de la propiedad industrial y nunca, durante la evolución histórica de la materia de derechos de autor, ha sido estudiado o regulado por ella.

CAPITULO III

MEDIOS DE PROTECCION

1.- REGISTRO.

En virtud de lo establecido por el artículo 112 de la Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se aplican los artículos 113 y siguientes de la misma y que regulan genéricamente el registro de marcas, parcialmente en lo que no está especificado para nombre comercial y en lo que le es aplicable por analogía, aunque cabe aclarar que es sumamente importante saber distinguir lo que corresponde a marca y lo que corresponde a nombre comercial.

A manera de ejemplo, cabe distinguir que no se registran los nombres comerciales, estos se publican, por lo que el título de este apartado debe ser **Publicación** y no **Registro**.

Para obtener la publicación en la Gaceta de un nombre comercial y en consecuencia la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, deberá presentarse por duplicado, una solicitud por escrito, en idioma español, firmada por el interesado o su representante, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con los siguientes requisitos:

A.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del solicitante propietario del establecimiento en que se use el nombre comercial, así como señalar su domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

B.- El nombre comercial, y fecha en que principió a usarse, expresando si el uso comprende determinada zona geográfica o todo el país.

C.- La actividad a que se dedica el establecimiento, así como ubicación del lugar o lugares en donde se desarrolla su actividad y en su caso las oficinas generales.

D.- Los establecimientos amparados bajo ese nombre comercial. (su lista o relación)

E.- Los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

F.- Anexar los documentos que acrediten la personalidad del solicitante.

A la solicitud de publicación de nombre comercial, debe acompañarse el comprobante expedido por la autoridad fiscal en que conste el pago de los derechos correspondientes. (art. 114 LFPP)

De no acompañarse el comprobante de pago de derecho correspondiente, o si no están firmados los documentos, la autoridad desechará de plano la solicitud de publicación.

El nombre comercial que se presente con la solicitud, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

No se publicará en la Gaceta el nombre comercial, cuando su contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. (art. 4 LFPI)

Tampoco se admitirá la solicitud si contiene palabras que constituyan una marca registrada o un nombre comercial ya publicado.

Los mandatarios deberán acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo que preceptúa el Código Civil.

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, se deberán presentar con la solicitud las reglas sobre el uso y licencia del nombre, así como la transmisión del derecho a su uso exclusivo, debiendo señalarse quien los representará, en caso de no hacerlo, se entenderán

representados por la primera persona señalada del grupo, es decir el primero en orden.

También, en caso necesario se aplicará el sistema normativo relativo a la regulación de la prioridad. (arts. 117 y 118 LFPPi)

Recibida que sea la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que establece la ley y su reglamento. (art. 119 LFPPi)

Si la solicitud o documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, distintos a la firma de los documentos y al comprobante de pago, se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el error u omisión dentro de un lapso de dos meses, ya que en caso contrario se considerará abandonada la solicitud, si se subsanan los defectos, la solicitud continuará en trámite. (art. 120 LFPPi)

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido en las fracciones I y II del artículo 113, así como la exhibición del comprobante del pago de derechos, será esa su fecha de presentación; de lo contrario se tendrá como tal, el día en que se cumpla con dichos requisitos.

Integrada la solicitud se realizará un examen de fondo, a fin de verificar si el nombre comercial no es idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, publicado con anterioridad o una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión, que ampare productos o servicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate la solicitud de publicación, cuando no se encuentre la publicación. (art. 108 LFPPi); si existiese algún impedimento, la Secretaría notificará y otorgará un plazo de dos meses al promovente para que manifieste lo que a su derecho convenga. (art. 122 LFPPi)

En caso de no contestar el promovente, se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el impedimento legal de registro modifica o sustituye el nombre, éste se sujetará a un nuevo trámite, causando nuevos derechos, que al parecer le preocupaba demasiado al autor de la ley esta situación. (art. 123 LFPPi)

Si el impedimento se refiere a la existencia de un nombre o marca anterior, idénticos o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, la Secretaría suspenderá el trámite hasta que se resuelva el procedimiento pendiente. (art. 124

LFPPI)

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, la autoridad requerirá el pago de derechos para la publicación del nombre comercial.

De nuevo encontramos una disposición que con reiterada agresividad exige el pago de carácter fiscal, en un lugar que no debe. La Secretaría de Comercio expedirá un título por cada nombre registrado, el título comprenderá un ejemplar del nombre y en el mismo se hará constar el número de registro de nombre, el signo distintivo de la marca mencionando su clase, establecimiento al que se aplicará el nombre, nombre y domicilio del titular, ubicación del establecimiento, fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida de primer uso y de expedición, y su vigencia.

Las resoluciones sobre registros de marcas o publicación de nombres deberán ser publicadas en la Gaceta y dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial (art. 106 de LFPPI)

El nombre comercial, para ser objeto de protección deberá usarse tal como fue registrado o con modificaciones que no alteren sus características esenciales (art. 129 LFPPI)

La renovación del registro debe solicitarse personalmente o por conducto de apoderado con poder bastante dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

Sin embargo, el legislador establece que la Secretaria dará trámite a las que se presenten fuera de ese lapso, si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, bajo protesta de decir verdad que ha usado el nombre en forma ininterrumpida durante los últimos tres años, por lo menos.

Una vez publicado un nombre comercial, durará el efecto de su publicación diez años, este período corre a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por períodos iguales, cuantas veces sea necesario.

En caso de no interesar al titular del nombre comercial su renovación, cesarán los efectos del mismo; es decir, pierde la protección de esta propiedad industrial conocida como nombre comercial.

El capítulo IV de la LFPPI, refiere a "de los nombres comerciales", de los artículos 105 al 112, sin embargo en el mismo artículo 112, como ya lo hemos señalado anteriormente, la LFPPI da al nombre comercial, la aplicación genérica de lo que se establece para las marcas, rigiendo sólo cuando no haya disposición especial para los nombres comerciales o que la disposición no le sea aplicable.

En los plazos fijados por la LFPPI en días, se computarán únicamente los días hábiles.

En los términos referidos a meses, el cómputo se hará de fecha a fecha, incluso los días inhábiles.

Por lo anterior obviamente, que cuando el periodo se refiere a años, deben de computarse estos, también de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles.

En cuanto a los plazos, estos empiezan a correr al día siguiente de la notificación respectiva.

Las publicaciones en la Gaceta, surten sus efectos en la fecha que la Gaceta lo indique o en su defecto, cuando no lo indique, al día siguiente (hábil) de aquel que se ponga en circulación.

El titular del nombre comercial, podrá conceder licencia de uso a una o más personas, siempre y cuando lo hagan mediante convenio, esta licencia deberá ser inscrita en la Secretaría, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. (ART. 136 LFPI)

La solicitud de Inscripción de Licencia, se hará de acuerdo a lo que establecen los artículos 85 y 86 del Reglamento de la LFPI.

El nombre comercial podrá transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, transmisión de derechos que deberá inscribirse en la Secretaría para que produzca efectos en perjuicio de terceros.

En el caso de fusión de Personas Morales, se entiende efectuada la transmisión de los derechos del titular del nombre comercial, en beneficio de la fusionante, salvo estipulación en contrario (arts. 143 y 144 LFPI), esta transmisión también deberá de inscribirse ante la Secretaría.

La ley no prevé el caso de escisión del patrimonio de las Personas Morales, y considero importante que cuando esta figura jurídica incluye en la desincorporación de su patrimonio, el nombre comercial, debe considerarse éste transmitido a la sociedad de nueva creación, en virtud de esta figura jurídica que incluye la legislación mexicana, y deberá también inscribirse.

Es importante destacar, que el Gobierno Federal, se reserva la posibilidad de negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos relativos a nombres comerciales, por razones de interés público, debiendo fundar y motivar debidamente la resolución que la niegue; asimismo, no se inscribirán estos actos, cuando excluyan la aplicabilidad de la LFPPI, aunque sí se permite el sometimiento de los contratantes al arbitraje internacional en caso de conflicto (art. 150 LFPPI)

El titular de un nombre comercial podrá solicitar por escrito en cualquier tiempo, la cancelación del mismo, procediendo además la caducidad cuando no se renueve.

Los titulares de nombres comerciales, están sujetos a las facultades de la autoridad, particularmente a las de inspección y vigilancia, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la LFPPI, lo cual harán mediante requerimiento de informes y visitas de inspección; asimismo, le son aplicables a quienes incurran

en actos ilegales relacionados con el nombre comercial, a las infracciones y sanciones administrativas e incluso a los delitos.

2.- RECURSOS.

De nueva cuenta el cambio de texto legal hace necesario un ajuste al esquema de trabajo planteado para este trabajo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

A continuación presentaremos la noción jurídica de la palabra recurso y, posteriormente analizaremos si existen estos medios de impugnación en la ley y en que consisten, en su caso.

Los recursos solo son una especie de los medios de impugnación, se caracterizan porque se plantean y se resuelven dentro del mismo proceso, combaten resoluciones dictadas en el curso de éste, o bien impugnan la sentencia definitiva, cuando todavía no es firme, abriendo una segunda instancia dentro del mismo proceso, no plantean un nuevo litigio ni establecen una nueva relación procesal, solo implican la revisión, un nuevo examen de la resolución recurrida. (17).

Para Couture recurso significa, literalmente, regreso al punto de partida es un recorrer de nuevo el camino ya hecho. (18)

(17) Cfr. Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil. Pág. 183.

(18) Cfr. Couture, E. Derecho Procesal Civil. Pág. 340.

Un medio de impugnación es diferente de los recursos, es la promoción de un ulterior proceso, es en otras palabras, un proceso de nulidad.
(19)

Sin embargo, algunos autores consideran a los recursos como una especie de medios de impugnación. (20)

No es materia de este trabajo determinar cual de las aseveraciones contenidas en el último párrafo anotado es verdadera, pero señalaremos que estamos en todo de acuerdo con la noción de Couture.

En materia de propiedad industrial, es muy difícil considerar que exista una figura como el recurso, dado que para que éste exista debe haber primero un proceso en lo actuado ante la Secretaría de Comercio.

Sin embargo existe la posibilidad de que la autoridad administrativa dicte resoluciones que puedan considerarse injustas o infundadas por la parte agraviada.

Partiendo de la anterior hipótesis nos dimos a la tarea de buscar un recurso de carácter administrativo que, previsto por la ley, tuviera como finalidad la revisión del trámite para subsanar alguna deficiencia, si la hubiere.

(19) Cfr. Ovalle Favela. Obra citada. Pág. 183.

(20) Cfr. Idem. Pág. 179.

Después de haber estudiado la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, encontramos que en ella sólo existe un recurso, que es el llamado de reconsideración y que solo procede contra la resolución que niegue una patente, por lo que, los demás actos reclamables de la autoridad, tendrán que combatirse por otros medios de impugnación, como lo es el juicio de amparo. (art. 200 LFPI)

Las visitas domiciliarias, las resoluciones que nieguen el registro o publicación de marcas o nombres comerciales sólo pueden combatirse por el juicio de garantías ya que la ley no establece un recurso administrativo para estos efectos.

En realidad esta aparente laguna es buena porque permite economizar tiempo, ya que elimina la posibilidad de interponer un recurso ante la propia autoridad, que normalmente resuelve con la confirmación de la resolución recurrida, como sucede normalmente en las materias de Derecho Administrativo, en fin en casi todas las materias en que la ley prevé la posibilidad de hacer valer la inconformidad ante la propia autoridad que emitió el acto.

No establece recurso en la materia de propiedad industrial, salvo el caso de las patentes, permite que se ahorre tiempo y que se acuda a la justicia federal en forma más expedita para solicitar su amparo y protección.

3.- JURISPRUDENCIA EN VIGOR.

Dicen algunas opiniones muy autorizadas que la Jurisprudencia es otro Código que debe manejar el abogado.

Tomando como guía esa opinión, decidimos incluir este último inciso referente a la jurisprudencia en vigor.

Según el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decreta el Pleno y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales.

Las resoluciones constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se trata de Jurisprudencia del Pleno o por cuatro Ministros en los casos de Jurisprudencia de las Salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados, lo cual originariamente se encuentra consignado en la fracción XIII del artículo 107 de nuestra Carta Magna.

La jurisprudencia creada bajo el imperio de la anterior ley sigue vigente y por lo tanto conserva su fuerza obligatoria, ya que sólo se interrumpe su carácter obligatorio siempre que se pronuncie una ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno por cuatro, si es una de la Sala, y por unanimidad de votos si se trata de una del Colegiado.

Para la modificación de la jurisprudencia se deben observar las mismas formalidades que para su creación.

No obstante que es cierto, lo antes expuesto en relación a la formación, integración y modificación de la jurisprudencia es cierto, de acuerdo a lo que establece el artículo 107 Constitucional y el diverso 192 de la Ley de Amparo en vigor, resulta importante hacer notar que los requisitos exigidos para su integración y modificación han cambiado a virtud de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha 19 de mayo de 1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo artículo Tercero Transitorio se establece que queda abrogada la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, que fuera publicada en el citado Organó informativo el 5 de enero de 1988, así como sus reformas.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor a partir del 27 de mayo de 1995, en su artículo 2º se establece que "La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas, (art. 94 párrafo segundo Constitucional) con lo cual obviamente se puede observar que ya no resulta aplicable, el requisito previsto en el artículo 92 de la Ley de Amparo, respecto a que las sentencias que dicte el Pleno para la conformación de la jurisprudencia, sean aprobadas por 14 Ministros.

Seguramente con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será suficiente que las sentencias dictadas por el Pleno sean aprobadas por 7 Ministros, ya que por ejemplo en el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en vigor, se establece que el Pleno se compondrá de 11 Ministros, pero que bastará la presencia de siete miembros para que pueda funcionar.

Asimismo, respecto al último párrafo del artículo 92 de la Ley de Amparo, que se refiere a que las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados constituyen jurisprudencia, en el artículo 10 fracción VIII, de la Ley Orgánica que se estudia, se prevé

como competencia de la Suprema Corte de Justicia en Pleno, conocer de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de dicha Suprema Corte, y en el numeral 21 de la Invocada Ley Orgánica, fracción VIII, se establece que corresponde conocer a las Salas de las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos de la Ley de Amparo.

Cabe señalar que conforme a la nueva composición del Poder Judicial Federal, y de acuerdo al artículo 15 de su Ley Orgánica en vigor, la Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco Ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar, con lo cual se puede ver que básicamente en cuanto al número de Ministros integrantes de las Salas no hubo variación, sino solamente en cuanto al número de Salas, antes cuatro, (y una auxiliar), ahora solo dos.

Es importante señalar que en la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se contiene un capítulo (VII), relativo a la Jurisprudencia en cuyos artículos 177, 178 y 179, se prevé que:

" ARTICULO 177. La jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en

los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido. "

" ARTICULO 178. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencia emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, su titular deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario general de acuerdos y tendrá el personal subalterno que fije el presupuesto. "

" ARTICULO 179. En términos de la fracción XIX del artículo 11 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación, se realicen con oportunidad y llevará a cabo todas aquellas tareas que fuesen necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos del Poder Judicial de la Federación. "

En el estado de cosas antes relatado, y a virtud del cambio de la estructura del Poder Judicial de la Federación, es de esperar sin duda que en fecha próxima, se realizarán reformas a la Ley de Amparo, y concretamente al Título Cuarto, relativo a la "Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito. "

En conclusión, podemos afirmar que la jurisprudencia en materia de propiedad industrial que se ha formado en la actualidad, básicamente se refiere a la antigua Ley de Invenciones y Marcas, siendo relativamente tan reciente la nueva ley, que se puede afirmar que hasta el momento son sumamente escasos (si es que los hay) los criterios de la Suprema Corte en Pleno, Salas o Colegiados de Circuito sobre los aspectos civiles, administrativos y hasta penales que se contienen la Ley de Protección y Fomento a la Propiedad Industrial.

Sin duda, los cambios que introdujo esta ley en materia de nombre comercial, como por ejemplo la desaparición del Registro de Marcas y Transferencia de Tecnología, hacer inaplicables los criterios de la Corte emitidos en el pasado, por lo que es imperioso escudriñar respecto a la existencia de posibles tesis sobre esta materia en la octava época del Semanario Judicial de la Federación.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL FORMA PARTE DEL DERECHO MERCANTIL, AUNQUE POCO A POCO HAYA ALCANZADO SU AUTONOMIA LEGISLATIVA.

SEGUNDA.- LAS ORDENANZAS DE BILBAO CONTEMPLARON AISLADAMENTE EN ALGUNOS PRECEPTOS NOCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

TERCERA.- EL CODIGO DE COMERCIO DE 1854 RECONOCIA TAMBIEN EN FORMA EXPRESA, PERO AUN ASISTEMATICA, ALGUNAS CUESTIONES SOBRE PATENTES Y MARCAS.

CUARTA.- LA LEY SOBRE MARCAS DE FABRICA, EXPEDIDA EN 1889 POR DON PORFIRIO DIAZ, CONSTITUYO EL PRIMER ORDENAMIENTO AUTONOMO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y ES EL ANTECEDENTE DIRECTO DE LA LEGISLACION MEXICANA EN ESTA MATERIA. ESTA LEY TIENE TODA LA INFLUENCIA FRANCESA QUE

CARACTERIZABA AL REGIMEN DE ESE PRIMER MANDATARIO Y APROVECHO ADEMAS LA INFLUENCIA DE LA CONVENCION DE PARIS.

QUINTA.- LA CONVENCION DE LA UNION DE PARIS ES EL DOCUMENTO LEGISLATIVO DE MAYOR IMPORTANCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON FUERZA OBLIGATORIA, A NIVEL MUNDIAL.

SEXTA. LA IMPORTANCIA DE TOMAR EN CUENTA LO PRESCRITO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES, DERIVA DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION, MISMO QUE ESTABLECE PARA LOS TRATADOS LEGITIMAMENTE SUSCRITOS, EL RANGO DE UNA LEY INTERNA CON FUERZA OBLIGATORIA EN NUESTRO TERRITORIO, CON RANGO DE LEY FEDERAL.

SEPTIMA. DEBE ENTENDERSE POR NOMBRE COMERCIAL TODA PALABRA O GRUPO DE ELLAS, QUE DISTINGAN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, POR SU DESIGNACION, DE OTROS DE SU MISMO GIRO O CLASE EN EL MERCADO.

OCTAVA. LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL ABARCA LA ZONA GEOGRAFICA DE LA CLIENTELA EFECTIVA DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO AL QUE SE APLIQUE EL NOMBRE COMERCIAL Y SE EXTENDERA A TODA LA REPUBLICA, SI EXISTE DIFUSION MASIVA Y CONSTANTE A NIVEL NACIONAL DEL MISMO.

NOVENA.- TODA VEZ QUE LA FINALIDAD DEL NOMBRE Y LAS MARCAS COMERCIALES ES ESENCIALMENTE LA MISMA, DIFERENCIAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE OTRO DEL MISMO GIRO Y DE UN PRODUCTO DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE, GARANTIZANDO UNA CALIDAD CONSTANTE Y DETERMINADA, NO CONSIDERAMOS QUE SEA OBSTACULO ADOPTAR SIMILAR DEFINICION QUE PARA LAS MARCAS, HABIENDO ADEMAS, MAYORIA DE RAZON YA QUE EL NOMBRE COMERCIAL PUEDE SER UNA ESPECIE DE LO QUE EN DERECHO SE CONSIDERA MARCA COMERCIAL, ENFOCADA A IDENTIFICAR EL ESTABLECIMIENTO.

DECIMA.- EL NOMBRE COMERCIAL ES UNA COSA MERCANTIL INCORPORA, OBJETO DE DERECHOS COMERCIALES, OBJETO DE TRAFICO MERCANTIL O COMO AUXILIAR DEL MISMO.

DECIMA PRIMERA. LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGULA A LOS NOMBRES COMERCIALES.

DECIMA SEGUNDA. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO A UN NOMBRE COMERCIAL ES UN DERECHO PERSONAL, TRANSMISIBLE CON LAS FORMALIDADES QUE MARCA LA LEY.

DECIMA TERCERA.- LA LEY DE PROTECCION Y FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ESTABLECE RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN QUE EL AFECTADO SEA OIDO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SALVO EN EL CASO DE LAS PATENTES.

BIBLIOGRAFIA

DOCTRINA

1. Anderson, Laurence. **El arte de la platería en México.** Editorial Porrúa, S.A. México, 1950.

2. Ascarelli, Tulio. **Teoría de la concurrencia de los bienes inmateriales.** Publicaciones del Colegio de España en Bolonia, Casa Editorial Bosh. Barcelona, 1970.

3. Briseño Sierra, Humberto. **Derecho Procesal Civil,** Editorial Haria. México, 1984.

4. Benavente o Motolinía, Fray Toribio de, **Memoriales o Libros de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella.** UNAM, 1971.

5. De Huerta Herrera, P. Estudio de Marcas de Fábrica. Talleres de la Ciencia Jurídica. México, 1902.

6. De Medina y Sobrado. Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección de los Inventores en el Derecho Internacional y en el Derecho Interno. La Habana, 1949.

7. Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Editorial Porrúa. México, 1968.

8. Gutiérrez y González, Ernesto. Patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad, Editorial Cajica. México, 1971.

9. Islas García, Luis. El arte del Hierro Forjado. Artes de México. México, 1966.

10. Lozano, Antonio de J. **Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. Guía Práctica de Derecho. México, 1890.**

11. Mena, Ramón. **Filigranas o marcas transparentes en papeles de la Nueva España. México, 1926.**

12. Nava Negrete, Justo. **Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa. México, 1985.**

13. Pallares, Jacinto. **Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Guerra y Valle. México, 1891.**

14. Quintana, José Manuel. **Los ex libris. Artes de México. 1970.**

15. Sepúlveda, Cesar. **El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México, 1981.**

16. Vázquez del Mercado, Alberto. **La Ley Prohibitiva y el Orden**

Editorial, editor Lic. Joaquín Ortega. México, 1977.

17. Vivante, Cesar. **Tratado de Derecho Mercantil. Ed. E. briere.**

Paris, 1911.

LEGISLACION

- 1. Código de Comercio vigente**
- 2. Código de Comercio de 1884**
- 3. Código Civil vigente**
- 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente**
- 5. Ley de Amparo, edit. Porrúa, 62 edición.**

OTRAS FUENTES

1.- Campillo Sainz, José **Fundamentación de la nueva Ley de Invenciones y Marcas**. Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, número 8, México, agosto de 1976.

2.- De Pina y Vara, Rafael. **La nueva Ley de Invenciones y Marcas**. revista jurídica latinoamericana. Derecho de la Integración, BID: Marzo de 1976.

3.- Enciclopedia Jurídica Omeba. editorial bibliográfica Argentina, Buenos Aires. 1967.

4.- Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

5.- Serra Puche, Jaime. **Tratado de Libre Comercio**. Editorial Excelsior. noviembre de 1993.

Aunque por las leyes vigentes se impone la obligación á los causantes de la renta interior del timbre, de presentar sus manifestaciones dentro del mes de Junio de cada año, como en la de 31 de Marzo próximo anterior se hace extensiva dicha obligación á los comerciantes por mayor y á los dueños ó representantes de otras naves, para que el impuesto comience á causarse desde el 1.º del inmediato Julio, el Presidente de la República ha tenido á bien disponer: que por esa administración general se prevenga á todas las principales de su dependencia, que con la oportunidad debida y por medio de avisos públicos, recuerden á todos los causantes el deber en que están de presentar en el indicado mes de Junio venidero sus respectivas manifestaciones, para que no se libren sus correspondientes boletas y así no incurran en las penas con que la ley castiga la falta de ese requisito.

Como la nueva ley del timbre no altera en nada las disposiciones vigentes en lo relativo al nombramiento de personas que desempeñen las funciones de portitos, hecho por los Ayuntamientos de los lugares adonde adonde hay agencias del timbre, las mismas personas

que conforme al art. 24 de la ley actual resulten nombrados, serán las que intervengan en la calificación de las manifestaciones que según la nueva ley se presenten por comerciantes al por mayor, y respecto de las cuales haya inconformidad entre el causante y la oficina de la renta.

Es muy frecuente que toda ley nueva ofrezca dudas tanto en su cumplimiento como en su aplicación; y aunque la de 31 de Marzo no se más que la refundición de las de 15 de Septiembre de 1880 y 20 de Enero de 1886, con pocas modificaciones, esta Secretaría estima como muy conveniente que esa Administración general en una circular haga á sus subalternas todas las explicaciones que conducen á evitar dudas y consultas, y á poner á las mismas en aptitud de rectificar cualquier concepto erróneo por parte de los causantes, sobre la inteligencia y cumplimiento de la misma ley.

Libertad en la Constitución.—México, Abril 14 de 1887.—P. O. D. S., el Oficial mayor primero, J. A. Gamboa.—Al administrador general de la Renta del timbre.—Presente.

LEY SOBRE MARCAS DE FABRICA

"PONFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional etc. Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 4 de Junio de 1887, he tenido á bien expedir la siguiente

LEY DE MARCAS DE FABRICA.

Art. 1.º Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

Art. 2.º La protección que en la presente ley otorga á las marcas industriales ó mercantiles no ampara, de los efectos cubiertos por ellas, más que á los fabricados ó vendidos en el país.

Art. 3.º No se considerarán como marca; la forma, color, locuciones ó designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario á la moral.

Art. 4.º Cualquiera propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional ó extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose á las formalidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este "establecimiento ó agencia" industrial ó mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros, dispongan los tratados.

Art. 5.º Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el interesado ocurrirá por sí ó por medio de su representante, á la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos, acompañando los siguientes documentos:

I. El poder otorgado al mandatario si el interesado no se presenta por sí mismo.

II. Dos ejemplares de la marca ó de su representación por medio del dibujo ó gravado.

III. En el caso de que la marca se ponga en hueco ó en relieve sobre los productos, ó de que presente alguna otra particularidad, se remitirán también, dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una ó varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

IV. El contrato de comisión escrito, á cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso á que se refiere la segunda parte del artículo anterior.

Art. 6.º En el curso deberá expresarse el nombre

de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio ó de industria para el cual el solicitante debe servirse de la marca.

Art. 7.º La marca industrial ó mercantil que pertenezca á un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen.

Art. 8.º El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, ó bien, si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante.

Art. 9.º La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales.

Art. 10. La declaración de que habla el artículo anterior, se hará sin exámen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes, y sin perjuicio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y, en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes á la publicación, no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quién debe hacerse el registro.

Art. 11. Las marcas de fábrica no se transmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación ó de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no está sujeta á ninguna formalidad especial y se verificará conforme á las reglas del derecho común.

Art. 12. La duración de la propiedad de las marcas de fábrica es indefinida, pero se entenderá abandonada por la clausura ó falta de producción por más de un año del establecimiento, ó de negociación que la haya empleado.

Art. 13. Las marcas de fábrica depositadas se conservarán en la Secretaría de Fomento, en donde podrá examinarse su registro, durante las horas que, para tal objeto, deberá fijar la misma Secretaría, toda persona que lo pretenda, en su caso, podrá obtener á su costo, copia certificada del registro.

Art. 14. La propiedad de una marca obtenida en contravención de las prescripciones anteriores, será declarada judicialmente nula á petición de parte.

Art. 15. De la sentencia ejecutoriada en que se de-

de ser posible la propiedad de una marca, se dará preferencia al solicitante de la misma por el tiempo que hubiere corrido del uso de ella.

Art. 16. Hay falsificación de marcas de fábricas:
I. Cuando se usan marcas de fábricas que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad está ya reservada.

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

Art. 17. Serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que ésta se haya cometido, los que hubieren falsificado una marca ó hecho uso de una falsificada, siempre que se aplicó á objetos de la misma naturaleza industrial ó mercantil.

Art. 18. Los delitos de falsificación de marcas de fábricas quedan sujetos á las penas que señala el Código respectivo, pronunciado siempre la acción de nulidad y perjurios.

Art. 19. Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley los dibujos y modelos industriales.

TRANSITORIOS

1.º Esta ley comenzará á regir el 1.º de Enero de 1900.

2.º Las solicitudes que en una fecha anterior á la promulgación de esta ley se hubieren presentado en el extranjero, se decidirán conforme á la presente ley.

Por tanto, mando se imprima, etc.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.—Porfirio Díaz.—A.....

LEY SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO

PORFIRIO DIAZ, Presidente etc.

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

CAPITULO I.

Art. 1.º Todo mexicano ó extranjero, inventor ó perfeccionador de alguna industria ó arte ó de objetos á ellas destinados, tiene derecho, en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, á la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley.

Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención ó perfeccionamiento.

Art. 2.º Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención ó perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo modo de producción ó la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado ó un producto industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos químicos ó farmacéuticos.

Art. 3.º Una invención ó perfeccionamiento no deben ser considerados nuevos cuando jen el país en el extranjero y con anterioridad á la petición del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados. Queda exceptuado el caso de que la publicidad haya sido hecha por una autoridad extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invención ó perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el territorio de la República ó en el extranjero.

Art. 4.º No pueden ser objeto de patente:

I. Las invenciones ó perfeccionamientos cuya explotación sea contraria á las leyes prohibitivas ó á la seguridad pública.

II. Los principios ó descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en máquina, aparato, instrumento, procedimiento ó operación mecánica ó química, de carácter práctico industrial.

Art. 5.º La concesión de una patente no garantiza la novedad ni la utilidad del objeto sobre que recae, ni prejuzga las cuestiones que sobre esto pudieran suscitarse. En consecuencia, deben ser concedidas sin examen previo de la novedad ni de la utilidad, de la invención ó perfeccionamiento, ni de la suficiencia ó insuficiencia de las descripciones que se acompañan á la petición.

Art. 6.º La concesión de una patente no puede recaer más que sobre un objeto ó procedimiento industrial; cuando dos ó más pudieran combinarse entre sí para producir un mismo resultado industrial, se solicitará el número de patentes que fuere necesario.

Art. 7.º Los derechos que conceden las patentes expeditas en la República para objetos ó procedimientos, que hubieron sido ó fueren en lo sucesivo amparados con patentes extranjeras, son independientes de los derechos que aquellas otorgan, y de los efectos ó resultados que produzcan.

Art. 8.º Los efectos de la patente son:

I. Privar á toda persona sin permiso del propietario de la patente, del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, de ponerlo en el comercio y de venderlo.

II. Tratándose de un procedimiento, máquina ó de cualquiera otro medio de explotación, de un instrumento ó otro medio de trabajo, al efecto de la patente se privar á los demás del derecho de aplicar el procedimiento ó de usar del objeto de la invención, sin el permiso del propietario de la patente.

Art. 9.º La patente no produce efecto alguno contra el tercero que explotaba ya secretamente ó había hecho los preparativos necesarios para la explotación en la República, de la invención ó perfeccionamiento, antes de la presentación de la solicitud de la patente.

Art. 10. Los efectos de la patente no son extensivos á los objetos ó productos que en tránsito atraviesan el territorio de la República, ó permanezcan en sus aguas territoriales.

Art. 11. El derecho á solicitar una patente para objetos ó procedimientos que estuvieren amparados con patentes extranjeras, solo se concede á los inventores ó perfeccionadores, ó á sus legítimos representantes.

Art. 12. Los inventores gozarán del plazo de un año contado desde la fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tendrán el derecho de solicitar patentes de perfeccionamiento.

Art. 13. Las patentes se otorgarán por veinte años contados desde el día de su expedición; no obstante, cuando las patentes se soliciten para objetos ó procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término de su duración no podrá exceder del que falta para la expiración de la primera patente expedida á favor del solicitante.

Art. 14. La duración de las patentes puede ser prorrogada por cinco años en casos excepcionales á juicio del ejecutivo. La prórroga de la patente de invención trae consigo la prórroga de las patentes de perfeccionamiento que con ella se relacionen.

Art. 15. Las patentes son apropiables por el Ejecutivo, por causa de utilidad pública, previa indemnización cuando el libre uso de los efectos ó procedimientos que fueron objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional, y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

I. Que el inventor ó perfeccionador se niegue á permitir la explotación de su patente.
 II. Que la máquina, aparato, instrumento ó procedimiento, sea susceptible de producirse ó aplicarse en el país.
 El Reglamento determinará la forma y procedimientos que deban seguirse en la explotación.

CAPITULO II.

Art. 16. Para obtener los privilegios que esta ley concede, se necesitará ocurrir en debida forma á la Secretaría de Fomento, á cuyo cargo queda el otorgamiento de las patentes.

Art. 17. El primero que solicite la patente de privilegio tiene á su favor la presunción de ser el primer inventor ó perfeccionador, y además goza de los derechos de posesión.

Art. 18. Los inventores ó perfeccionadores que no quedan ocurridos por sí á la Secretaría de Fomento, ya sean nacionales ó extranjeros, tienen el derecho de constituirse apoderados que los representen, tanto para solicitar la patente, como para los litigios ó cuestiones concernientes á ella.

Los nacionales podrán hacerse representar con carta-poder. Los extranjeros con poder jurídico en forma debidamente protocolizado.

Los efectos del poder terminan con la expedición de la patente, salvo cláusula expresa en contrario contenida en el poder.

Art. 19. La solicitud en que se pretenda una patente, será publicada en el "Diario Oficial" de la Federación, durante dos meses, de diez en diez días.

Art. 20. Durante el término que señala el artículo anterior, todos tienen el derecho de oponerse ante la Secretaría de Fomento para el efecto de que se niegue la patente solicitada. Transcurrido dicho plazo no será admitida ninguna oposición.

Art. 21. Las oposiciones sólo podrán fundarse en cualquiera de las causas siguientes:

I. No tratarse de una invención ó perfeccionamiento que deba motivar la expedición de una patente de conformidad con esta ley.

II. Haber tomado el objeto principal de la solicitud, de descripciones, dibujos, modelos, instrumentos, aparatos ó operaciones de que un tercero sea autor ó de un procedimiento empleado por otra persona, y en general no ser el peticionario el primer inventor ó perfeccionador ó legítimo representante de éstos.

Art. 22. Si dos ó más personas pretendieren una misma patente, tendrá derecho á ella el primer inventor ó perfeccionador del objeto ó procedimiento para el cual se hubiese pedido, y si esto no se pudiere probar, el que primero la solicitó.

Art. 23. Presentada una oposición en los términos de los artículos 20 y 21, citará una junta en la cual procurará el avenimiento de las partes la Secretaría de Fomento, y si esto no pudiere conseguirse, se suspenderá todo trámite y se remitirán las constancias á la autoridad judicial competente. El opositor gozará del plazo de dos meses para mejorar su oposición ante la autoridad judicial; pero transcurrido este, su oposición se tendrá por insubsistente.

Art. 24. Todas las sentencias ejecutorias que dicte la autoridad judicial serán comunicadas á la Secretaría de Fomento para su debido cumplimiento.

Art. 25. Las resoluciones que dicte la Secretaría de Fomento mandando expedir una patente, sólo podrán ser anuladas por sentencia de la autoridad judicial únicamente por causa de nulidad de dicha patente.

Art. 26. Transcurridos los dos meses de que habla el artículo 19, y siempre que la Secretaría de Fomento no hubiere expedido con anterioridad una patente amparando la invención ó perfeccionamiento de que se trata, se procederá al otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota correspondiente en la Tesorería General de la Nación.

CAPITULO III.

Art. 27. Las patentes se expedirán á nombre de la Nación, llevarán á su calce la firma del Presidente de la República, refrendada por el Secretario de Fomen-

to y además el Gran Sello, inscribiéndose en ellas con claridad la descripción del descubrimiento ó perfeccionamiento privilegiado.

La patente con uno de los ejemplares maldados de los dibujos, muestras, modelos, y además con la copia autorizada por el Oficial mayor, de las constancias presentadas al solicitante, constituirá el título de propiedad del privilegiado.

Art. 28. Las patentes serán inscritas en un Registro especial de toma de rasón.

Art. 29. Las patentes que se expidan se publicarán en el "Diario Oficial" y además, anualmente se publicarán en un libro especial la descripción clara y precisa de los inventos ó perfeccionamientos, así como las copias de los dibujos.

Art. 30. Todos los productos que estuvieren amparados por una patente, llevarán una marca que así lo exprese, el número y la fecha de la patente.

CAPITULO IV.

Art. 31. Las patentes de privilegio causarán un derecho de cincuenta á ciento cincuenta pesos, que se pagará en pesos mexicanos ó en bonos de la Deuda Nacional Consolidada.

Art. 32. En el caso de la prórroga de que habla el art. 14, se sumará de nuevo el derecho á que se refiere el artículo anterior.

CAPITULO V.

Art. 33. El poseedor de una patente de invención ó perfeccionamiento, está obligado á acreditar ante la Secretaría de Fomento dentro del término de cinco años, contados desde la fecha de la patente, que los objetos ó procedimientos amparados por ella se fabrican ó emplean en la República ó que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo ó explotación.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos, es improrrogable.

Art. 34. La Secretaría de Fomento anotará en el Registro de inscripción de las patentes, el cumplimiento de lo que dispone el artículo anterior.

CAPITULO VI.

Art. 35. Son nulas las patentes:

I. Cuando se han expedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4. Sin embargo, cuando se ha obtenido una patente, á consecuencia de una solicitud, en la cual el peticionario ha pretendido y obtenido más de aquello á que tenía derecho como primer descubridor ó inventor, valdrá su patente en todo aquello á que tenga derecho, con tal que no se contravenga lo dispuesto en la fracción siguiente y de que al hacer la solicitud no se haya procedido con dolo. En el caso de esta disposición, la patente quedará reducida á lo que ella debe comprender, procediéndose como determina el artículo 39.

II. Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto del que se realiza por virtud de la misma.

III. Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud está en alguno de los casos de la fracción II del artículo 21.

La acción de nulidad en este caso prescribe en el término de un año contado desde el día en que se establezca en la República la explotación de la patente.

Art. 36. La acción para pedir la nulidad de una patente ante los tribunales, puede ejercerse á instancia de parte ó del Ministerio público.

También podrá oponerse la nulidad por vía de excepción por los que exploten ó ejerzan la misma industria.

Art. 37. Caducarán las patentes:

I. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesión y no hubieren sido prorrogadas.

II. Cuando se renuncie á ellas en todo ó en parte.

III. Cuando no se haya dado cumplimiento á lo que dispone el art. 33.

Art. 38. La declaración de caducidad en los dos primeros casos del artículo anterior, se hará por la Secretaría de Fomento; en el caso tercero sólo podrá hacerse por los tribunales, á instancia del Ministerio públi-

en ó de parte interesada, por vía de acción ó de excepción.

Art. 39. Las declaraciones de nulidad y de caducidad serán publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación y anotadas en el Registro de inscripción de la Secretaría de Fomento.

Art. 40. Los efectos de las declaraciones de nulidad y de caducidad, son que las invenciones ó perfeccionamientos que hayan sido objeto de la patente, caigan bajo el dominio público.

En caso de renuncia, si ésta se hubiere hecho en parte, sólo quedará bajo el dominio público la parte á la cual se renuncia, subsistiendo la patente en cuanto á lo demás. La renuncia se hará constar por escrito y se anotará en el Registro.

CAPITULO VII.

Art. 41. La propiedad de una patente podrá transmutarse por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto á la propiedad particular; pero ningún acto de cesión ó cualquiera otro que envuelva modificación del derecho de propiedad, podrá perjudicar á tercero, si no se ha registrado en la Secretaría de Fomento.

CAPITULO VIII.

Art. 42. Todo lo concerniente al delito de falsificación de las patentes, quedará sujeto á las prescripcio-

nes del Código Penal del Distrito Federal y á las que establezcan los de Procedimientos respectivos.

CAPITULO IX.

Art. 43. Los expedientes sobre privilegios actualmente en curso, se tramitarán y decidirán sujetándose en toda la sustanciación que les falte, á las prescripciones de esta ley.

Art. 44. Todos los que estén gozando de una patente actualmente en vigor, podrán asegurar á la protección de esta ley, en los períodos que marie, pagando previamente los derechos que ella señala.

Art. 45. El Ejecutivo de la Unión reglamentará la presente ley, pudiendo establecer, si lo estima conveniente, una oficina especial de patentes, anexas á la Secretaría de Fomento.

Art. 46. Se deroga en todas sus partes la ley de 7 de Mayo de 1833 y todas las demás disposiciones que se hubieren dictado sobre la materia.

J. A. Pasbla, diputado presidente.—Felipe Arullano, senador presidente.—Juan de Dios Fosa, diputado secretario.—Guillermo de Landa y Escandón, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, etc.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á siete de Junio de mil ochocientos noventa.—Porfirio Díaz.—Al C.....