



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

"LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN MÉXICO"

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA:





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

14 DE FEBRERO DE 2007.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **MARTHA LÓPEZ PEREZ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN MÉXICO”

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

CBCH*amr.

**“LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS
NOMBRES COMERCIALES EN MÉXICO”**

A la memoria de mi madre,
con todo mi cariño a mis hijos
y a mis hermanas

LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS
NOMBRES COMERCIALES EN MÉXICO

Introducción.....	IV
-------------------	----

CAPITULO I EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

1.1 Antecedentes Constitucionales	1
1.2 Código de Comercio.....	3
1.3 Ley de Marcas Industriales y de Comercio.....	8
1.4 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.....	10
1.5 Ley de la Propiedad Industrial.....	13
1.6 Ley de Invenciones y Marcas.....	18
1.7 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	22
1.8 Ley de la Propiedad Industrial en vigor.....	24
1.9 Régimen Internacional aplicable.....	27

CAPITULO II LINEAMIENTOS GENERALES

2.1 Concepto de Nombre Comercial	29
2.2 Función del Nombre Comercial.....	31
2.3 Diferencias entre el Nombre Comercial y la Marca	32
2.4 Confusión del Nombre Comercial con la denominación o Razón Social de una empresa	33
2.5 Elementos de protección del Nombre Comercial.....	38
2.6 Ámbito geográfico de validez del Nombre Comercial.....	40
2.7 Impedimentos para la protección del Nombre Comercial previstos en la Ley.....	42

CAPITULO III PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1 Autoridad ante quien se realiza el trámite.....	50
3.2 Solicitud de publicación del Nombre Comercial.....	55
3.3 Examen de forma.....	61
3.4 Examen de fondo.....	63
3.5 Publicación del Nombre Comercial.....	66
3.6 Efectos de la Publicación.....	68
3.7 Vigencia del Nombre Comercial.....	69
3.8 Derechos y obligaciones del titular del Nombre Comercial.....	71
3.9 Condiciones para la transmisión del Nombre Comercial.....	73

CAPITULO IV MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL PREVISTOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Procedimiento de Declaración Administrativa de Cesación de Efectos del Nombre Comercial.....	74
4.1.1 Causales aplicables.....	75
4.1.2 Solicitud y requisitos.....	78
4.1.3 Admisión y emplazamiento.....	85
4.1.4 Contestación.....	86
4.1.5 Alegatos.....	87
4.1.6 Resolución.....	88
4.2 Procedimiento de Declaración de Infracción Administrativa.....	92
4.2.1 Causales previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	92
4.2.2 Medidas Provisionales.....	98
4.2.3 Solicitud y requisitos.....	101
4.2.4 Admisión y emplazamiento.....	101
4.2.5 Contestación.....	102

4.2.6 Alegatos.....	103
4.2.7 Resolución.....	104
4.3 Medios de impugnación de las resoluciones.....	107
4.4 Jurisprudencia.....	112
4.5 Casos prácticos.....	119
Conclusiones.....	134
Bibliografía.....	139
Anexo 1	
Anexo 2	
Anexo 3	

INTRODUCCION

La finalidad de abordar el presente trabajo de investigación, consistente en "La protección legal de los nombres comerciales en México", se debe al proceso de apertura de nuestro país en el cual se debe garantizar seguridad jurídica tanto a los nacionales como a los extranjeros que tienen su principal ocupación en el comercio.

Para tal efecto, es necesario que en la Ley de la Propiedad Industrial se prevean los mecanismos de protección de los nombres comerciales, en virtud de que los previstos en los artículos 151, 152 y 153 no le son aplicables y en la práctica se ha implementado el Procedimiento de Declaración Administrativa de Cesación de Efectos, cuando dicho procedimiento no existe en la Ley.

En el capítulo primero se aborda la regulación que han tenido los nombres comerciales en diversos ordenamientos legales partiendo de los antecedentes constitucionales y a través de diversas leyes que en materia de propiedad industrial han estado vigentes en nuestro país, finalizando con la Ley de la Propiedad Industrial en vigor y con los Tratados Internacionales de los que México es parte, en los cuales se reglamentan los nombres comerciales.

En el segundo capítulo se realiza el estudio de los nombres comerciales, su concepto, la función que cumple este signo distintivo, los elementos de protección y su ámbito geográfico de validez, así como los impedimentos legales para la protección de los nombres comerciales.

Dentro del tercer capítulo se analiza el procedimiento de publicación de los nombres comerciales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sus efectos, la vigencia de la publicación, los derechos y obligaciones del titular del nombre comercial y sus formas de transmisión.

En el cuarto capítulo se desarrolla de manera práctica, la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, así como el procedimiento de declaración administrativa de infracción seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en todas sus etapas, los medios de impugnación de las resoluciones, la jurisprudencia que sobre nombres comerciales se han emitido y algunos casos prácticos resueltos por el Instituto.

Es necesario destacar que los derechos de propiedad industrial deben estar debidamente protegidos a efecto de conferir seguridad jurídica a todas aquellas personas, físicas o morales, que cuentan dentro de su patrimonio de este bien que se encuentra materializado en un establecimiento.

Así, con una regulación completa sobre los nombres comerciales, los propietarios se verán favorecidos y tendrán la certeza jurídica sobre los derechos, obligaciones y medios legales a su alcance para proteger sus derechos de propiedad industrial.

CAPITULO I

EVOLUCION LEGISLATIVA

1.1. Antecedentes constitucionales.

La propiedad industrial tiene su base constitucional en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, el precepto establecía originalmente la prohibición de los monopolios y solo reservaba para la Nación los que consideraba indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental, tales como: la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; asimismo, confería a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo, al igual que a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de su invento.

El artículo fue reformado en 1983, estableciendo que la prohibición de los monopolios se sujetaría a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores perfeccionadores de alguna mejora constituían monopolios.

Actualmente, este precepto en su parte conducente establece lo siguiente:

“Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y

artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...”¹

Asimismo, la Constitución conforme al artículo 89 fracción XV, otorga al Presidente de la República, facultades para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Por su parte, el artículo 73 fracción XXIX-F constitucional, concede al Congreso la facultad de expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

Con base en estas facultades se expide la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo tal como el doctor David Rangel Medina señala, estos preceptos no constituyen un apoyo para la legislación de marcas, ni justifican constitucionalmente la existencia y reconocimiento los derechos de propiedad industrial sobre las marcas, nombres comerciales o avisos comerciales.²

Sin embargo, este autor establece que la base constitucional de estos signos distintivos son los artículos 5, 14 y 16 constitucionales, en virtud de que los principios consagrados en estos preceptos derivan las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías.

Lo anterior, se desprende de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional que establece que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México, 2005, pág.19

² RANGEL, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1960, pág. 132

Por su parte, el artículo 16 determina que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Finalmente el artículo 5, señala que a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, y a nadie puede privarse del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

De estos preceptos se desprende que siendo los signos distintivos derechos sobre los cuales el Estado está obligado a protegerlos, máxime cuando son generados en el ejercicio de una profesión, industria, o comercio, éstos constituyen la base constitucional para los derechos marcarios.

1.2. Código de Comercio.

En el Código de Comercio de 1854, conocido también como Código Lares, si bien no hay una regulación específica de las marcas, si las reconoce, al exigir como requisito que en las cartas de porte o conocimiento, se debería hacer la designación de mercaderías, mencionando su calidad genérica, peso y las marcas o signos exteriores de los bultos que las contuvieran. Así como, exigía asentar dichos datos en el libro denominado Cargamentos que tenía que llevar el capitán de un barco y en el contrato de seguro marítimo también se debían asentar las marcas y número de fardos si los tuvieran.³

El Código de Comercio de 1884, en su Libro Cuarto denominado “De la propiedad mercantil”, contiene algunas disposiciones acerca de las patentes, marcas, los editores.⁴

³ RANGEL, Medina David. Op. cit. pág. 13 y 14

⁴ Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. México, 1884, pág. 364 - 373

Asimismo, en el Título Cuarto y Quinto este Código regulaba la usurpación y falsificación de las marcas, concediendo a favor del propietario de la marca la acción para reclamar el pago de daños y perjuicios con independencia de las acciones legales que podía emprender.

Obligaba al titular de la marca a hacer ostensible la marca en el producto a distinguir, no obstante su uso era facultativo para el propietario.

En su artículo 1405, reconocía la propiedad industrial de que se hacía un uso mercantil en establecimientos abiertos con ese objeto. Asimismo, establecía que toda negociación de comercio daba una propiedad mercantil a su dueño.

Determinaba en el artículo 1411 que el efecto de la propiedad mercantil era representar un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Asimismo, señalaba en el artículo 1412 que la propiedad mercantil era del dueño de la negociación; para el caso de que el dueño fuera una sociedad en nombre colectivo, la propiedad era de los socios en proporción a la parte que representaban en ésta. Si se trataba de una sociedad en comandita, la propiedad mercantil pertenecía a los socios comanditarios. Para la sociedad anónima o limitada, la propiedad mercantil pertenecía a todos los socios según su representación y los derechos los ejercía la junta directiva de dicha sociedad.

Disponía que la propiedad mercantil se adquiriera por el establecimiento del negocio, conservándose mientras éste duraba y se perdía dicha propiedad a la conclusión del establecimiento⁵.

Respecto al traspaso de la negociación mercantil, señalaba que también se traspasa la propiedad mercantil de éste al adquirente.

⁵ CODIGO DE COMERCIO, 1884, Artículo 1414

Ahora bien, en el Título Tercero del Libro Cuarto, se regulan los Nombres Mercantiles, señalando que el nombre de un comerciante o fabricante formaba parte de su propiedad mercantil y no podía ser usurpado por otra persona.

En este caso, era necesario que el nombre se usara entero y no con iniciales o abreviaturas que pudieran confundirlo con otros.⁶

Para las sociedades mercantiles el nombre lo constituía su razón social.

Prohibía utilizar a toda persona el nombre o razón ajenos, ni en sus documentos, ni en sus mercancías, ni en sus manufacturas.

Imponía la obligación de aplicar el nombre en los objetos y si no era posible en cubiertas que no pudieran abrirse sin romperse.

Señalaba que el nombre era propiedad personal del comerciante, por lo que no pasaba con el traspaso del negocio a un tercero, el cual sólo lo podía utilizar siempre que se agregara la palabra sucesor o sucesores.

En caso de que hubiera otro comerciante con el mismo nombre e igual giro comercial, tenía la obligación de usar su segundo apellido u otro distintivo para evitar confusiones.

Determinaba, que el comerciante que usaba su nombre, no necesitaba realizar el depósito establecido para las marcas, esto es, el depósito previamente en la Secretaría de Fomento con el objeto de que ésta concediera la propiedad de la marca.

⁶ CODIGO DE COMERCIO, 1884, Artículo 1425.

El titular de un nombre mercantil podía ejercitar acción civil de daños y perjuicios en contra de quien usurpara su nombre.

Este Código de Comercio regulaba también la figura de las Muestras, considerando que la muestra de un establecimiento mercantil era la designación material y exterior por medio de una inscripción o signo cualquiera que tuviera por objeto distinguirlo de la misma especie.⁷

La muestra era propiedad mercantil del establecimiento a que perteneciera, por lo mismo, si se enajenaba o arrendaba el establecimiento también se consideraba enajenada o arrendada la muestra.

Toda persona era libre de usar la muestra que escogiera para su establecimiento, con la limitante de que no fuera igual a otra que tuviera otro establecimiento en la misma localidad, o de tal manera semejante que diera lugar al fraude.

Podía constituir la muestra el nombre del comerciante o la razón social, así como un signo o pintura o cualquier inscripción.

La usurpación de la muestra que se compusiera del nombre del comerciante o de la razón social, daba derecho al ejercicio de la acción civil de daños y perjuicios y se consideraba que existía fraude.

La usurpación de la muestra en cualquier otro caso, solo daba derecho al ejercicio de la acción civil de daños y perjuicios.

El Código en su artículo 1441, establecía que existía usurpación de muestras o marcas, cuando se usara la muestra o marca completamente igual; cuando existiera analogía porque las palabras más importantes de una muestra o marca se repitieran en otro, aunque éstas anunciaran un propietario diferente. Asimismo, cuando la nueva muestra o marca se redactara de manera

⁷ CODIGO DE COMERCIO, 1884, Artículo 1434.

tal que pudiera confundirse con otra; cuando las diferencias eran gramaticales; cuando la muestra o marcas consistieran en dibujos o pinturas y éstas fueran tan parecidas a otras que crearan confusión.

Establecía que el término para ejercitar las acciones civiles previstas en dicho Código era de un año contado a partir de que se supiera de la usurpación; mientras que para ejercitar la acción penal por usurpación del nombre, el término era de tres meses desde que se conocía la usurpación, para las marcas era de dos meses contados desde el día en que se tuviera noticia de la misma.

Respecto de la usurpación de muestras, el término era de un mes contado a partir de que tuviera conocimiento, y no podía ejercitar sin que se llevara a cabo la conciliación, cesando la acción penal si la demandada convenía en mudar su muestra y lo hacía antes de los ocho días siguientes a la conciliación.

Determinaba, que cuando un establecimiento no pagara más de cincuenta pesos de contribución al año, sólo podría exigir el cambio de la muestra y los daños y perjuicios.

En el Código de Comercio de 1889, se suprime esta regulación y en su lugar se emite la primera Ley que regula específicamente las marcas, denominada Ley de Marcas de Fábrica, publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 1889; este ordenamiento contenía en su totalidad 19 artículos que regularon este signo distintivo, así como los dibujos y modelos industriales en términos de lo dispuesto por el artículo 19.⁸

Esta Ley en su artículo 6 señalaba como requisito para adquirir la propiedad exclusiva de una marca que el escrito de solicitud debía expresar “el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el

⁸ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 28 de noviembre de 1889.

género de comercio o de la industria para el cual el solicitante debía servirse de la marca”.

No obstante lo anterior, la Ley de Marcas de Fábrica no regula los nombres comerciales.

1.3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

Este ordenamiento, también conocido como la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, fue publicado en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 1903 y entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año. A la par de esta ley, se expide la Ley de Patentes de Invención.⁹

Los nombres comerciales reciben una regulación específica dentro del Capítulo VI.

Si bien no señala lo que constituye un nombre comercial, determina que el dueño de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo de usarlo sin necesidad de registro, ni de ningún otro requisito.¹⁰

Establecía que todo comerciante, nacional o extranjero, tenía derecho para publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas a efecto de obtener las prerrogativas que se encontraban reguladas en el artículo 77 de la propia Ley, prerrogativas que podía conservar si renovaba la publicación del nombre comercial cada diez años. Dichas prerrogativas se hacía consistir en la posibilidad de que impusieran sanciones por el uso indebido o imitación de un nombre comercial

Por otro lado, determinó que cualquiera que utilizara un nombre comercial que no le perteneciera o imitara alguno que pudiera confundirse,

⁹ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 2 de septiembre de 1903.

¹⁰ LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO. Artículo 73

sería sancionado con arresto menor y multa de segunda clase o una u otra a juicio del juez. Además, podían acumularse las penas cuando dicho nombre se acompañara o formara parte de una marca, siempre que el uso de la misma constituyera un delito previsto en la propia ley.

A efecto de imponer estas sanciones, era necesario que el actor probara que el reo había actuado con dolo; sin embargo este requisito no era necesario si el propietario del nombre comercial lo había hecho publicar en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, estableciendo como presunción legal que el reo había obrado con dolo.¹¹

Además de estas acciones, el propietario del nombre comercial podía ejercitar acción civil en contra de quien imitara o usurpara su nombre comercial, para que cesaran dichos actos, así como exigir los daños y perjuicios.

Un tercero que hubiera sufrido perjuicios con motivo de la usurpación o imitación de un nombre comercial podía igualmente ejercitar la acción penal y exigir los daños y perjuicios de conformidad con lo que establecía el artículo 78.

Finalmente disponía que los Capítulos III, IV y V de la Ley, eran aplicables en lo conducente a los nombres comerciales, estos capítulos regulaban los procedimientos de protección de las marcas.

Así, el Capítulo III en el artículo 39, se establece el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría de Fomento o de la Oficina de Patentes y Marcas, seguido ante los Juzgados de Distrito en la ciudad de México; en este se fijaba un plazo de quince para promover dicho medio de impugnación contados a partir de que hubiera sido notificada la resolución.

¹¹ LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, Artículo 77

Dentro del Capítulo IV titulado "Procedimientos para los juicios civiles", se determinaron las reglas y formalidades del procedimiento para ejercitar las acciones civiles que concedía esta Ley. Este procedimiento era sumario, según lo disponía el propio artículo 47.

Por último, el Capítulo V denominado "Procedimiento para los juicios del orden penal", determinaba que los juicios del orden penal tratándose de delitos competencia de los jueces federales, se substanciarían como los demás juicios criminales, hasta en tanto se expidiera el Código de Procedimientos Federales en materia penal. Asimismo, estableció que la acción civil proveniente de la penal que derivaba de la propia Ley, podía ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conocía de la acción penal.¹²

1.4. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales

Este ordenamiento fue publicado el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial.¹³ En este ordenamiento se ve reflejada la suscripción de México al Convenio de la Unión de París del 20 de marzo de 1903, así como las revisiones a esta Convenio realizadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925, signadas igualmente por nuestro país.¹⁴

En esta ley dentro del Capítulo de las Marcas y su registro, es relevante apuntar que dispone que no podía negarse a nadie el derecho de aplicar su nombre propio a los efectos que produjera o vendiera, ya sea que constituyera o no, una marca o parte de ella, con tal de que la aplicara en la forma en la que estaba acostumbrado a usarlo y que tuviera caracteres que lo hicieran distinguir de un homónimo ya registrado como marca; de un nombre comercial que ya se hubiera publicado, o de una sociedad que se hubiera

¹² LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, Artículo 68.

¹³ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 27 de julio de 1928.

¹⁴ NAVA Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas", Ed. Porrúa, S.A., México, 1985, p.76

constituido con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada en que apareciera ese nombre en términos del artículo 22.

Por otra parte, en relación con los nombres comerciales determina que éstos eran propiedad exclusiva de toda persona jurídica ya sea productora o comerciante.

Disponía en el artículo 49 que a efecto de publicar un nombre comercial, debía presentarse una solicitud de conformidad con lo que señalaba el Reglamento, expresando en dicha solicitud el nombre del propietario del establecimiento, ubicación y el giro a que se dedicaba el establecimiento; cubriendo los derechos de examen de la solicitud, fijados en la propia Ley.

Establecía que previa a la publicación del nombre comercial, debería realizarse un examen de forma respecto a los documentos y otro de fondo para determinar si existía en vigor un nombre comercial publicado, igual o semejante al solicitado.

Dispuso como vigencia del nombre comercial diez años, y podía renovarse por periodos de la misma duración.

Determinó que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, no se extinguía con el establecimiento industrial o comercial que lo llevara.

Asimismo, esta ley dispuso que el traspaso de un establecimiento no suponía el traspaso del derecho exclusivo de uso del nombre comercial, salvo pacto en contrario; así como que el traspaso del establecimiento con derecho exclusivo al uso del nombre comercial, comprendía el traspaso del derecho del uso exclusivo del nombre como marca, cuando así estuviera registrado, en caso contrario, se consideraría extinguida la marca.

La protección de los nombres comerciales en esta Ley comprendía el ejercicio de acciones penales, civiles, el pago de daños y

perjuicios, así como hacer cesar la usurpación cuando el nombre comercial fuera usado o imitado.

Determinó que para el ejercicio de éstas acciones no era necesario el registro ni requisito de ninguna clase; sin embargo, estableció que para imponer sanciones penales, era necesario que el propietario probara que había dolo en el uso o imitación del nombre comercial; no obstante, si el nombre comercial había sido publicado en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, comprobando previamente su uso, no tenía que probar el dolo; estableciendo como presunción legal que si era un nombre en la misma localidad, había dolo por parte del infractor.¹⁵

Asimismo, las acciones penales y civiles las podía ejercer un tercero que hubiera sufrido perjuicios por la usurpación o imitación de un nombre comercial.

Esta Ley determinaba que era aplicable a los nombres comerciales en lo conducente los capítulos VIII, X y XI de dicho ordenamiento, esto es, el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, el procedimiento para los juicios civiles y el procedimiento para los juicios del orden penal.

Ahora bien, en el Capítulo VII denominado “De la falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos comerciales”, reguló este procedimiento administrativo, el cual se sustanciaba ante el Departamento de la Propiedad Industrial y podía iniciarse de oficio o a petición de parte.

La resolución dictada en el procedimiento de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos comerciales podía ser impugnada a través del procedimiento de revocación de resoluciones administrativas previsto en el Capítulo VIII.

¹⁵ LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, Artículo 48

Si la resolución emitida por el Departamento de Propiedad Industrial no era impugnada, se hacía del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que ejercitara acción penal en contra de los responsables y se ordenaba publicar la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial; por su parte el Ministerio Público ordenaba la suspensión de la explotación del signo distintivo usado o imitado ilegalmente.

Si era impugnada la resolución, pero la autoridad judicial confirmaba, ésta de oficio hacía la consignación al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal y una vez firme se publicaría en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El titular afectado podía solicitar la suspensión de la explotación del signo distintivo, que imitaba o se usaba ilegalmente, otorgando fianza a satisfacción del juez para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar. Esta suspensión se hacía del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales en el Boletín Judicial y en la Gaceta de la Propiedad Industrial en términos del artículo 64.

En esta Ley también se estableció un Capítulo para fijar los derechos a pagar por los servicios de registro y renovación de marcas, avisos y nombres comerciales.

1.5. Ley de la Propiedad Industrial.

Esta ley unifica las disposiciones relativas a las patentes de invención y las de marcas, avisos y nombres comerciales, así como las de competencia desleal.

Este ordenamiento se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1942 y entró en vigor el 1º de enero de 1943.¹⁶

En relación con los nombres comerciales, este ordenamiento amplió y aclaró las disposiciones relativas a la propiedad de los mismo y a los efectos de la publicación; asimismo, se modificó la presunción legal establecida en los casos de la venta o transmisión de un establecimiento, determinando que en estos casos se transfería la propiedad del nombre comercial salvo pacto en contrario o en el caso de no expresarse nada al respecto.

Determinó que era propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial, por lo que el derecho al uso exclusivo del mismo se protegería sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva.¹⁷

Señalaba que la publicación del nombre comercial se haría sin perjuicio de un tercero que comprobara tener un mejor derecho al uso exclusivo del nombre comercial.

Estableció como impedimentos para la publicación del nombre comercial, aquellos nombres que carecieran de elementos que distinguieran el establecimiento de otros de su género; así como las limitantes establecidas en el artículo 105 fracciones VI, VII, VIII, IX y X, que eran aplicables por disposición expresa a los nombres comerciales.

Así, no podía publicarse los nombres comerciales que fueran contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todos aquéllos que tendieran a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración. (fracción VI).

¹⁶ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 31 de diciembre de 1942.

¹⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 214.

No podían publicarse como nombres comerciales las armas, escudos o emblemas nacionales, ni la designación verbal de los emblemas. (fracción VII)

Tampoco podían publicarse los nombres comerciales que contuvieran armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de aquellos. (fracción VIII).

De igual manera, no podían publicarse como nombres comerciales, los nombres, firmas, sellos y retratos sin la autorización de los interesados o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado. (fracción IX)

También constituía un impedimento para publicar como nombre comercial el emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra. (fracción X)

Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1966, se adicionó la fracción XV al artículo 105 de esta Ley y se reformó el artículo 217, preceptuando que dicha fracción era aplicable a los nombres comerciales; en consecuencia, no podía publicarse nombres comerciales que contuvieran el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integraban, así como las denominaciones olímpico, olimpiada y juegos olímpicos.

La publicación de los nombres comerciales se hacía a través de la presentación de una solicitud, en la cual debía indicarse el nombre del propietario del establecimiento, su ubicación y el giro del mismo, el nombre comercial que pretendía publicarse, la fecha desde la cual empezó a usarse y debía comprobarse el uso actual del nombre comercial.

En cuanto a los exámenes de forma y fondo se aplicaban las mismas reglas prescritas en la Ley de 1928. Determinó que en caso de existir

un nombre comercial igual o semejante anteriormente publicado, el nombre comercial solicitado no se publicaría hasta en tanto existiera una declaración administrativa de imitación o uso ilegal de ese nombre o después de dos años de que se hubiera extinguido el establecimiento que llevaba el nombre comercial anteriormente publicado.

Para el trámite de la solicitud de publicación del nombre comercial era aplicable en lo conducente el Capítulo II del Título III de dicha Ley, sobre la solicitud y registro de marcas.

La vigencia de los efectos de la publicación del nombre comercial era de diez años, igual plazo que en la Ley precedente; asimismo podía renovarse por periodos de la misma duración. Si no era renovado, el propietario no podía ejercitar acción penal por el empleo de un nombre igual o semejante en un establecimiento del mismo género.

Estableció que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se terminaría, cuando éste consistiera en una denominación de fantasía, dos años después de que se hubiera extinguido el establecimiento industrial o casa de comercio que lo hubiese llevado. Sin embargo, podía readquirirse el derecho exclusivo, si se solicitaba nuevamente, con una nueva fecha, al emplearse posteriormente la misma denominación, para distinguir un establecimiento del mismo género.¹⁸

Determinó en el artículo 227, que no podía negarse el derecho de usar en su establecimiento, palabras o frases que se limiten a mencionar o a describir propia o simplemente los productos que allí se fabricaran o vendieran, o que constituyeran la denominación usual de los establecimientos de su mismo género.

Respecto a la venta o transmisión del establecimiento, estableció que éstos conferían el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, y

¹⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 220

comprendería el derecho al uso exclusivo del nombre como marca, en caso de que así estuviera registrado, salvo pacto en contrario de las partes contratantes.

Este ordenamiento, señalaba que no podía negarse a persona alguna el derecho de usar en su establecimiento, palabras o frases que se limitaran a mencionar o a describir los productos que ahí se fabricaran o vendieran, o que constituyeran la denominación usual de los establecimientos de su género.

La protección de los nombres comerciales en esta Ley, al igual que la antecesora, comprendía el ejercicio de acciones penales, civiles, el pago de daños y perjuicios, así como hacer cesar la usurpación cuando el nombre comercial fuera usado o imitado.

Asimismo, esta Ley enunciaba en su artículo 229 cuales eran las solicitudes de las declaraciones administrativas:

- a) la nulidad de una patente, marca o aviso comercial registrados
- b) la invasión de los derechos que confería una patente
- c) la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no
- d) la extinción por falta de uso de una marca registrada, y
- e) la existencia de la confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

Es decir, el propietario de un nombre comercial publicado o no, podía promover una solicitud de declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de un nombre comercial. Asimismo, este ordenamiento ya

no reguló la revocación como medio de impugnación de las resoluciones administrativas.

1.6. Ley de Invenciones y Marcas

Esta Ley abrogó la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, pero dejó en vigor el Reglamento de esa misma fecha hasta el 30 de agosto de 1988, fecha en la que se modificó en su totalidad y derogó las disposiciones anteriores.

La Ley de Invenciones y Marcas se publicó en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor al día siguiente de su publicación.¹⁹

Estableció que el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estaría protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarcara la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplicara y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero indujera a error en los consumidores.

La persona que estuviera usando el nombre comercial podía solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio, la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Estableció como presunción legal que la publicación del nombre comercio determinaba la buena fe en la adopción y uso del mismo.²⁰

¹⁹ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 10 de febrero de 1976.

²⁰ LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Artículo 180

Asimismo, señaló como requisito para publicar el nombre comercial, que el propietario debía acreditar la utilización efectiva del nombre aplicado a un giro determinado.

Estableció que debía realizarse un examen de novedad sobre el nombre comercial, para determinar si existía algún otro idéntico o semejante aplicado al mismo giro que se hubiera publicado con anterioridad, o a una marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudiera confundirse con la denominación o el giro de la empresa o establecimiento al que se aplicara el nombre comercial.

Señalaba como limitante para publicar un nombre comercial, cuando éste no distinguiera la empresa o establecimiento de otros de su género, ni aquéllos que contravinieran en lo conducente las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley

Los efectos de la publicación del nombre comercial tenían una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y podía renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, es decir, esta Ley redujo el tiempo de vigencia de los efectos de la publicación del los nombres comerciales, establecido por los ordenamientos en esta materia precedentes.

Si el nombre comercial no era renovado, los efectos de la publicación cesaban.

La transmisión de una empresa o establecimiento comprendía el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Este derecho al uso exclusivo del nombre comercial terminaba cuando dejaba de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distinguía hubiera desaparecido.

Determinó la necesidad de inscribir y que se aprobaran en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los actos, convenios o contratos que se realizaran entre otros, con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial para que surtieran efectos.

Por último, determinó que los nombres comerciales se registrarían en lo que fuera aplicable y no hubiera disposición especial por las reglas establecidas con relación a las marcas.

Mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1981, se reformó el artículo 181 aplicable a los nombres comerciales, señalando que la solicitud de publicación debía presentarse por escrito ante la Secretaría competente, acompañada de los documentos que acreditaran la personalidad del solicitante, quien debía demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Con fecha 16 de enero de 1987, se publicó en el Diario Oficial el decreto que reformó el artículo 184 de la Ley de Invenciones y Marcas, estableciendo que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podía conceder un plazo de gracia de 6 meses adicionales a los 6 meses precedentes al vencimiento de la vigencia de la publicación del nombre comercial para presentar la solicitud de renovación.

De igual manera, en el Diario Oficial de fecha 30 de agosto de 1988, se publicó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual estableció algunas disposiciones relativas a los nombres comerciales.

Para efectos de establecer la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, señalaba que la solicitud debía presentarse por duplicado, expresando los siguientes datos:

- nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del propietario del establecimiento en que se usaba el nombre comercial

- el nombre comercial, fecha en la cual comenzó a usarse, indicando si dicho uso comprendía una zona geográfica determinada o todo el país.

- actividad del establecimiento, la ubicación del lugar o lugares en donde se desarrollara dicha actividad y en su caso de las oficinas generales.

Estableció que se consideraría que existía anterioridad del nombre comercial cuando se utilizara uno igual o semejante en otro establecimiento del mismo giro; si la anterioridad era respecto a una marca de servicio, no precedería la solicitud de publicación.

La protección administrativa del nombre comercial se limitó al giro relativo a las actividades que se desarrollaran en el establecimiento.²¹

Determinó que la vigencia de los efectos de la publicación del nombre comercial tendría una duración inicial de 5 años, renovable indefinidamente por periodos de igual duración.

Para que procediera la renovación, debía solicitarse dentro de los últimos 6 meses precedentes al vencimiento o dentro de los 6 meses posteriores a éste.

Si el nombre comercial no era renovado, cesaban los efectos de la publicación sin necesidad de declaración expresa, con la condición de que se publicara en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cesación de los efectos, en términos del artículo 106.

Cuando la protección del nombre comercial comprendiera toda la República, existía la obligación de hacer publicidad permanente del establecimiento con el nombre correspondiente, por cualquier medio de difusión masiva o que se realizaran ventas de los productos que se elaboraran

²¹ LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Artículo 105.

por el establecimiento o de los servicios que prestara, comprobando la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

Tratándose de un nombre comercial que comprendiera una zona geográfica determinada, la protección se limitaba al lugar de residencia de la clientela efectiva del establecimiento.

Era indispensable demostrar el uso efectivo, la publicidad o las ventas en toda la República de los productos o prestación de servicios, así como la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

Estableció que en caso de las reclamaciones por un mejor derecho de uso del nombre comercial, se harían valer a través de un procedimiento de declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación de nombres comerciales.

Es así, que el Reglamento establecía una regulación muy detallada de la regulación de los nombres comerciales, excediendo desde luego a lo previsto por la Ley.

1.7. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Esta Ley se publicó en el Diario oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y entró en vigor al día siguiente de su publicación; abrogó la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, sus reformas y adiciones; así como la Ley sobre el Control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento.

Asimismo, esta Ley dejó en vigor el Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas publicado el 30 de agosto de 1988 hasta en tanto se expidiera un nuevo Reglamento.²²

Es el primer ordenamiento que ya prevé la existencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con las atribuciones conferidas expresamente en su artículo 7°.

Particularmente, respecto a los nombres comerciales determinó que una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarían protegidos sin necesidad de registro.

La protección del nombre comercial abarcaría la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a los que se aplicaba el nombre comercial y se extendería a toda la República siempre que hubiera difusión masiva y constante a nivel nacional.

La persona que usara un nombre comercial podía solicitar su publicación en la Gaceta y dicha publicación establecía una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Se requería para solicitar la publicación del nombre comercial que se anexaran los documentos que acreditaran el uso efectivo del mismo, aplicado a un giro determinado.

Se tenía que realizar un examen de fondo a la solicitud para determinar la existencia de un nombre igual o semejante en grado de confusión a otro que se aplicara al mismo giro publicado con anterioridad, o a una marca registrada igual o semejante en grado de confusión que protegiera productos o servicios relacionados con el giro del establecimiento de que se tratara. En caso de no existir anterioridad, procedía la publicación del nombre comercial.

²² DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 27 de junio de 1994.

No se podían publicar nombres comerciales que no distinguieran a la empresa o establecimientos de otros de su género, ni los nombres que contravinieran en lo aplicable las disposiciones del artículo 90 de dicha Ley.

Se fijó como vigencia de los efectos de la publicación de los nombres comerciales diez años, y podía renovarse por periodos de la misma duración. En caso de no renovarse, cesaban los efectos de la publicación.

La transmisión de la empresa o establecimiento comprendía el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Finalmente, estableció que el nombre comercial se regiría en lo que fuera aplicable y no hubiera disposición especial en lo establecido para las marcas.

En ocho artículos se regularon los nombres comerciales en los términos que se han expuesto.

1.8. Ley de la Propiedad Industrial en vigor

Con fecha 2 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Este decreto en su Artículo Primero reformó el título de la Ley, para quedar como Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, respecto a los nombres comerciales reformó el artículo 108, para incluir en el examen de fondo de la solicitud si existía algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada

idéntica o semejante en grado de confusión que amparara productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate; es decir, este precepto con la reforma permite que el examen de fondo se realice con un nombre comercial en trámite y no sólo con alguno que haya sido publicado, así como con una marca en trámite de registro y no únicamente con una marca registrada.

Asimismo, el Artículo Segundo dispone que tenía que sustituirse en los artículos, entre otros, 106 y 107 que regulan los nombres comerciales, la referencia que se hacía en éstos de la Secretaría por el de Instituto.

Dicho decreto entró en vigor el 1 de octubre de 1994, con excepción de la fracción V del artículo 16 reformado el cual entró en vigor el 17 de diciembre de 1994.²³

Esta es la Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente nos rige, sin embargo la misma ha tenido algunas reformas a efecto de incluir algunas figuras y adicionar otras, como es el caso de la Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1997, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, para regular la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados; dicha reforma se compuso de diez artículos materializados en el Título Quinto Bis "De los esquemas de trazado de circuitos integrados", artículos 178 Bis a 178 Bis 9, así como artículo 213 fracciones XXIII y XXIV de la Ley.

Con fecha 17 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron los artículos 223 fracción II y 224, se adicionó la fracción III del artículo 223 y el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004, se reformó el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Sista. México, 2005.

El 16 de junio de 2005, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de reglamentar con mayor detalle las marcas notorias.

Recientemente, en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2006, se publicó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, regulando de una manera más completa la franquicia.

Por otro lado, es necesario señalar que con fecha 23 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; este entró en vigor a los quince días siguientes a su publicación y abrogó el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas, publicado el 30 de agosto de 1988.²⁴

Al efecto, consideramos que si bien el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas excedía a la propia Ley, en cuanto a la regulación de los nombres comerciales, según ha quedado expuesto con antelación, en virtud de que reglamentaba detalladamente este signo distintivo.

Sin embargo, el nuevo Reglamento únicamente prevé en su artículo 67, que lo establecido en este Reglamento para las marcas es aplicable, en lo conducente a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

Lo anterior no sólo es ambiguo, sino que además se traduce en una violación a la garantía de legalidad contemplada en nuestra Carta Magna, porque no existe una regulación completa y expresa aplicable a los nombres comerciales que permita a la autoridad administrativa su estricta observancia, en virtud de la laguna de la Ley de la Propiedad Industrial.

²⁴ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Sista. México, 2005.

1.9. Régimen Internacional aplicable

En materia de propiedad industrial son numerosos los tratados internacionales multilaterales y bilaterales que tienen vigencia en nuestro país.

Tal como lo señala el maestro Rangel Medina "el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial."²⁵

De esos Tratados Internacionales de los que México es parte, debemos señalar que sólo en el Convenio de París para la Protección Industrial, de fecha 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, se hace una referencia expresa a los nombres comerciales, por lo cual lo exponemos a continuación.²⁶

Este Convenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976 y según dispone expresamente en su artículo 1 su objeto es la Protección de la Propiedad Industrial respecto a las patentes de invención, modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

²⁵ RANGEL MEDINA, David. "Panorama del Derecho Mexicano". Ed. McGraw Hill. México. 1998, pág. 12

²⁶ SERRANO MIGALLON, Fernando. "México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual". Ed. Porrúa, México. 2000, pág. 63

En este Tratado se establece en el artículo 2, que los nombres comerciales deben ser protegidos en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o registro y sin defecto de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Establece como sanción en el caso de marcas y de nombres comerciales, el embargo de los productos que ostenten una marca o nombre comercial ilícitamente y siempre que en los países de la Unión dichos signos distintivos tengan derecho a la protección legal.

Autoriza el embargo de productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, cuando éstos tengan derecho a la protección legal que brinden en los países de la Unión, así como de los productos que ostenten indicaciones falsas respecto a su procedencia o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Sin embargo, en caso de que en la legislación de un país de la Unión no se prevea el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de la importación, ni el embargo interior, y hasta en tanto la legislación de dicho país se modifique, podrán sustituirse dichas medidas por las acciones y medios que la ley que en el mismo se conceda a los nacionales, según se establece en el artículo 9.

CAPITULO II

LINEAMIENTOS GENERALES

2.1. Concepto de Nombre Comercial

A efecto de determinar lo que se entiende por nombre comercial, es preciso señalar que desde la Convención de París, donde se instituye la protección del nombre comercial por primera vez y tal como pudimos apreciar a lo largo del análisis de nuestras diversas legislaciones en materia de Propiedad Industrial, no se ha determinado propiamente un concepto de nombre comercial, esto es, en la Convención de París se estableció:

“ARTICULO 2. Los nombres comerciales se protegerán en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o registro y sin defecto de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”²⁷

Por su parte, nuestra Ley de la Propiedad Industrial en vigor, establece en su artículo 105 lo siguiente:

“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, 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.”

²⁷ SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. cit., pág. 63

Como podemos apreciar la Ley de la Propiedad Industrial, no establece propiamente una definición o concepto del nombre comercial, aun cuando se ajusta a lo que señala el Convenio de París, esto es, especifica que el nombre comercial se protegerá sin necesidad de depósito o registro.

Así, es necesario acudir a la doctrina para determinar lo que es el nombre de comercio por lo que hemos reunido algunas de estas definiciones de diversos autores que conceptualizan al nombre comercial en los siguientes términos:

El autor Justo Nava Negrete señala que el nombre comercial constituye una modalidad u objeto jurídicamente protegido dentro de la gama de derechos de la propiedad industrial.²⁸

Para el maestro César Sepúlveda el nombre de comercio "sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela."²⁹

El maestro Rangel Medina define al nombre comercial como "el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil."³⁰

Por otro lado, citamos a continuación algunas definiciones contenidas en diccionarios, tales como el Diccionario de la Lengua Española, que dice que el nombre comercial es la "Denominación distintiva de un establecimiento, registrada como propiedad industrial."³¹

²⁸ NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa, S.A., México, 1985, pág. 425

²⁹ SEPULVEDA, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, S.A., México, 1981, pág. 171.

³⁰ RANGEL MEDINA, OB.CIT. pág. 82

³¹ Diccionario de la Lengua Española. Acervo Jurídico 2000. Casa Zepol, S. A. de C. V

Asimismo, en el Diccionario Jurídico Espasa, se define al nombre comercial como el “Signo o denominación que sirve para diferenciar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de otras idénticas o similares”.³²

La Enciclopedia Jurídica Omeba conceptualiza al nombre comercial como “signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa o hacienda comercial, en función de su organización y como resultado de la actividad empresaria”.³³

2.2. Función del nombre comercial

El nombre comercial cumple diversas funciones, las cuales se derivan de la naturaleza de este signo distintivo:

a) El nombre comercial distingue un establecimiento de otros del mismo giro.

Este signo permite individualizar un establecimiento de otros de que se dedican al mismo giro, sin que exista posibilidad de confusión sobre dicho establecimiento industrial o comercial.

b) Protege al comerciante frente a sus competidores, ya que garantiza la protección legal a favor de su establecimiento, el respeto a su trabajo y el aseguramiento de la clientela adquirida.

c) Respecto a los consumidores, asegura su derecho de elección, sin riesgo de confundirse acerca del establecimiento en el cual prefiere adquirir un servicio o producto.

³² Diccionario Jurídico Espasa. Electrónico. Espasa Calpe. S.A.

³³ Diccionario Jurídico Omeba, Tomo XX, Ed. Driskill, S.A. Argentina, 1982, pág. 307

d) La adquisición de un producto o servicio de un establecimiento, garantiza la buena calidad respaldada por su productor o prestador del servicio del que provienen.

2.3 Diferencias entre el nombre comercial y la marca

Para determinar las diferencias entre el nombre comercial debemos partir en primer lugar de precisar que es una marca, para lo cual se hace necesario acudir a la definición legal contenida en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que la marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”³⁴

En este sentido, y según se desprende de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley en comento, que ya se ha citado, consideramos que las diferencias entre estos signos distintivos regulados en nuestra Ley son los siguientes:

I.- La marca distingue productos o servicios mientras que el nombre comercial identifica establecimientos comerciales o industriales.

II. El alcance territorial de la marca comprende todo el territorio nacional, mientras que el alcance del nombre comercial está sujeto a la zona geográfica de la clientela efectiva y es posible que se extienda a toda la República siempre y cuando el nombre comercial se difunda masiva y constantemente a nivel nacional.

³⁴ Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, 2006, pág. 258.

III. El derecho al uso exclusivo de la marca nace en el momento de solicitar su registro, mientras que el nombre comercial se encuentra protegido sin necesidad de registro y desde el momento en que se emplea.

IV. Para la concesión de la marca no es necesario el uso previo, es más puede no usarse aún después de concedido el registro dentro de los tres años posteriores al mismo de acuerdo al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, excediendo dicho término es obligatorio el uso de la marca, ya que en caso contrario puede ser declarado caduco el registro marcario.

Por el contrario para solicitar la publicación del nombre comercial es necesario acreditar el uso efectivo del mismo.

Asimismo, de acuerdo con el autor Mauricio Jalife Daher, otra diferencia es que la marca garantiza el empleo de manera exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos, mientras que el nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento se identifica frente al público consumidor.³⁵

2.4 Confusión del Nombre Comercial con la Denominación o Razón Social de una empresa.

Se puede confundir el nombre comercial con la razón o denominación social, sin embargo, debe precisarse que estas figuras son diferentes y encuentran su regulación en legislaciones distintas y tutelan diversos derechos; esta confusión se ha presentado en virtud de que la razón o denominación social de una empresa puede constituir un nombre comercial, que distinga un establecimiento o negociación mercantil.

³⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Ed. Mc Graw Hill. México 1998, pág. 211.

Así tenemos que la denominación o razón social no tiene un concepto en nuestra legislación, no obstante la Ley General de Sociedades Mercantiles determina en algunos de sus preceptos, cómo puede constituirse la razón social de algunas de las sociedades que regula.

En esta tesitura, en el caso específico de las sociedades en nombre colectivo, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 27 señala que la “razón social se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras “y compañía” u otras equivalentes.

Asimismo, para las sociedades en comandita, la razón social se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras “y compañía” u otras equivalentes, cuando en ella no figuren los nombres de todos los socios y a la razón social se agregaran siempre las palabras “sociedad en comandita” o su abreviatura “S. en C.”³⁶

El artículo 59, establece que la razón o denominación social de la sociedad de responsabilidad limitada, se formará con el nombre de uno o más socios, además de que irá seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R.L.”

Respecto a la sociedad anónima, la Ley en su artículo 88, dispone que la denominación se pueda formar libremente, pero debe ser distinta de la de cualquier otra sociedad y deberá ir seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”

Por su parte, la sociedad en comandita por acciones, la Ley señala que la razón social se formará con los nombres de uno o más socios comanditados seguidos de las palabras “y compañía” u otros equivalentes,

³⁶ LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Artículo 52

cuando en ella no figure el nombre de todos los socios, además deberá agregarse las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones".³⁷

De acuerdo a lo preceptuado en los artículos comentados con antelación la razón social designa a las sociedades en nombre colectivo, en comandita, de responsabilidad limitada, así como la sociedad en comandita por acciones; mientras que la denominación social designa a cualquier otra sociedad no comprendida dentro de las ya mencionadas, tal es el caso de la Sociedad Anónima, según se precisó con anterioridad; no obstante que existen sociedades anónimas cuya denominación se compone por el nombre de alguno de los socios.

Con relación a este punto podemos citar el criterio sustentado por el autor Bernardo Pérez Fernández del Castillo que señala que es razón social, si la sociedad lleva el nombre de algunos de los socios y denominación cuando no es así.³⁸

Como ya lo expresamos, puede existir confusión entre el nombre comercial y la denominación o razón social de una sociedad, en virtud de que nuestra legislación permite que ésta pueda constituir no sólo un nombre comercial, sino incluso una marca.

En la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos diversos dispositivos que involucran las figuras en estudio, por lo que es necesario partir de lo dispuesto por el artículo 112 que señala:

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

³⁷ LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Artículo 210

³⁸ PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. "Contratos Civiles". Ed. Porrúa. 3ª. Edición. México 1995, pág. 295.

De acuerdo a este precepto, es posible aplicar lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de establecer que puede constituir un nombre comercial:

- Las denominaciones suficientemente distintivas, susceptibles de identificar a los establecimientos o negaciones mercantiles, frente a otros del mismo giro. (fracción I).

- puede constituir un nombre comercial, las denominaciones o razones sociales, siempre que no estén comprendidas dentro de las limitaciones previstas en el artículo 90 del mismo ordenamiento. (fracción III).

- También puede constituir un nombre comercial, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o con otro nombre comercial publicado. (fracción IV)

Con relación al citado artículo, tenemos entonces que la Ley permite que una denominación o razón social pueda constituir un nombre comercial, de ahí que en ocasiones se confundan estas figuras jurídicas.

Sin embargo para que la denominación o razón social puedan constituir un nombre comercial no debe encontrarse dentro de las limitaciones previstas en el artículo 90 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, limitaciones a las cuales haremos referencia más adelante.

En este sentido también resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 91 del Ordenamiento Legal citado, que a la letra dice:

“Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún

establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares, a los que se aplica la marca registrada, y

II. No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado en la marca registrada."

De este artículo pudiera entenderse que otorga un mismo tratamiento a los nombres comerciales y a las denominaciones o razones sociales, ya que las equipara a los signos distintivos regulados en la Ley, sin embargo esto no es así, las denominaciones o razones sociales tienen una regulación específica en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, aplicado a los nombres comerciales lo dispuesto por el artículo 92 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, tenemos que la publicación de un nombre comercial no producirá efecto alguno contra una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a su establecimiento, o lo use como parte de su marca, siempre en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Entonces, de los artículos 89, 91 y 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, anteriormente analizados advertimos que es posible que una denominación o razón social pueda constituir un nombre comercial; sin embargo no debemos perder de vista que no sólo por haber constituido una sociedad con una denominación o razón social determinada estamos frente a un nombre comercial susceptible de ser protegido por nuestra Ley, sino que es necesario que la misma se aplique para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Además, es necesario aclarar que para que la razón o denominación social puedan ser consideradas como un nombre comercial susceptible de ser protegido en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, no solo es necesario haber constituido formalmente la sociedad y contar con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino además es indispensable utilizarla efectivamente para distinguir un establecimiento.

2.5 Elementos de protección del Nombre Comercial

Es importante señalar, de acuerdo con el maestro David Rangel Medina³⁹ que si bien el nombre comercial está protegido sin necesidad de registro, no es suficiente la adopción de un nombre que distinga un establecimiento para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a favor de su propietario; sino que es necesario para que pueda gozar de esta protección que se integren los siguientes elementos:

1.- Que el nombre esté siendo utilizado efectivamente para distinguir el establecimiento; esto es, debe ser aplicado al establecimiento.

³⁹ RANGEL MEDINA, David. "Derecho Intelectual". Op. cit., pág. 83 y 84.

En efecto, cuando una sociedad utiliza su razón o denominación social para llevar a cabo sus actividades comerciales, pretende que el mismo sea considerado como su nombre comercial, sin embargo no lo aplica a su establecimiento, en este caso no puede considerarse como un nombre comercial.

2.- Que la denominación sea conocida dentro de una zona geográfica, que es delimitada por la extensión de la clientela efectiva.

Si bien es cierto, este punto lo abordaremos con más detalle debemos precisar que esta zona geográfica puede ser una parte de la República o todo el país cuando el nombre comercial ha tenido difusión en todo el territorio nacional.

3.- Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea de una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

En este caso, el nombre comercial debe permitir que el establecimiento pueda ser individualizado y reconocido entre otros de su misma especie. La distintividad de este signo es tan relevante en virtud de que cuando el consumidor asiste al establecimiento no existe la posibilidad sobre la identidad del lugar a donde acude, ya que el nombre comercial es perfectamente distinguible y destaca el establecimiento de otros.

4.- Que el nombre que se desea publicar no tenga o se encuentre dentro de alguno de los impedimentos legales.

Así, retomando lo ordenado en el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 90 del mismo ordenamiento, tenemos que aplicar dentro de los supuestos que se establecen sobre la que no puede ser registrado como marca, para aplicar en lo que corresponda a los

nombres comerciales y lo que no puede constituir un nombre comercial, tal como lo analizaremos posteriormente.

2.6 Ámbito geográfico de validez del Nombre Comercial

El ámbito territorial del nombre comercial se establece en relación a la zona geográfica de la clientela efectiva del mismo, por definición el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, 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.”

Determinar la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre comercial, tal como hemos señalado anteriormente constituye uno de los elementos de protección.

La Ley de la Propiedad Industrial señala como único criterio para determinar la zona geográfica la difusión masiva y constante en toda la República para que la protección del nombre comercial se extienda a todo el territorio nacional.

Debemos recordar que en el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1988, anteriormente analizado estableció algunos criterios con relación a la zona geográfica, es decir; cuando la protección del nombre comercial comprendiera toda la República, existía la obligación de hacer publicidad permanente del establecimiento con el nombre

correspondiente, por cualquier medio de difusión masiva o se realizaran ventas de los productos que se elaboraran por el establecimiento o de los servicios que prestara, comprobando la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

Tratándose de un nombre comercial que comprendiera una zona geográfica determinada, la protección se limitaba al lugar de residencia de la clientela efectiva del establecimiento.

Era indispensable demostrar el uso efectivo, la publicidad o las ventas en toda la República de los productos o prestación de servicios, así como la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento que del nombre comercial.

En este contexto, si la Ley o su Reglamento no prevén reglas específicas para determinar la zona geográfica de la clientela efectiva, es necesario establecer los criterios para ello.

El autor Mauricio Jalife Daher señala que los criterios para establecer la zona geográfica de clientela efectiva de un establecimiento es en primer término el que señala la Ley, es decir, la frecuencia y profusión de la publicidad del nombre comercial y en segundo, los registros y facturación que comprueben efectivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del establecimiento.⁴⁰

Agrega este autor, que en el caso de un hotel, si en sus registros de huéspedes existen personas que acuden de diversas partes del país, debe entenderse que la zona geográfica de la clientela efectiva es la totalidad del territorio de la República Mexicana. Sin embargo, existen establecimientos que han llegado a ser considerados atractivos turísticos de un estado de la República y que son visitados por personas de todas partes de nuestro país, sin que exista una publicidad o difusión masiva, y a los cuales no podría

⁴⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág. 232.

negárseles el derecho de publicar su nombre comercial, como es el caso de “Café la Parroquia” en Veracruz o el restaurante “Las Mañanitas” en Cuernavaca.⁴¹

Estamos de acuerdo con este autor, de que para que la autoridad pueda establecer el verdadero alcance del nombre comercial debe atender a la publicidad que se haya realizado sobre el mismo y a los documentos que acrediten la procedencia de su clientela efectiva para determinar la zona geográfica que abarca dicha clientela.

Asimismo, debemos indicar que una vez publicado el nombre comercial y determinada su zona geográfica, ésta no puede ser modificada; sin embargo si esa zona se amplía precisamente por la publicidad masiva que se haga del nombre comercial y cuando su clientela provenga de diversas partes del país, consideramos que debe solicitarse la publicación del nombre comercial designando la nueva zona geográfica de la clientela efectiva y la cancelación voluntaria de los efectos de la publicación anterior.

2.7 Impedimentos para la protección del Nombre Comercial previstos en la Ley

Por principio, debemos señalar que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 109 dos causales para no publicar los nombres comerciales:

a) Los nombres que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.

⁴¹ JALIFE DAHER, Mauricio. op. cit., pág. 232

Respecto a este supuesto, ya hemos precisado que el nombre debe ser lo suficientemente distintivo para que identifique al establecimiento de otros de su mismo giro, por lo que si no reúne esta condición, el nombre comercial no podrá publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin olvidar que constituye un elemento para la protección del nombre comercial.

b) Los nombres que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la propia Ley.

No obstante también podemos considerar aplicable a los nombres comerciales lo previsto en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, como una limitación a la protección del nombre comercial, precepto que se cita a continuación:

“Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.”

Luego entonces, otro impedimento para la protección de un nombre comercial, es que éste sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres.

Asimismo, algunas de nuestras legislaciones establecieron expresamente cuáles eran las fracciones aplicables a los nombres comerciales que constituían impedimentos para ser considerados signos distintivos objeto de protección y por ende susceptibles de ser publicados, no obstante en nuestra ley actual se deja abierta esta posibilidad a cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 90 en lo que sea aplicable a los nombres comerciales.

El artículo 90 establece diversas hipótesis para impedir el registro de denominaciones, diseños y formas como una marca, supuestos como lo son

que no sean distintivas, que sean descriptivas, que trate de símbolos oficiales, que induzcan al error o confusión, que se afecten derechos sobre marcas previamente reconocidos o que estén estrechamente vinculadas a una persona o empresa como lo son las marcas notorias.

En esta tesitura, el nombre de comercio puede coincidir con el nombre propio del comerciante o con la razón o denominación social de la empresa; esto supone que en caso de homónimos se confundan los establecimientos; por lo que se hace necesario el uso de nombres comerciales adecuados que sean suficientemente distintivos.

Supuestos aplicables a los nombres comerciales:

Lo previsto en la fracción II del artículo 90, en virtud del cual no pueden considerarse como nombres comerciales, los nombres técnicos de uso común o las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

En principio el nombre comercial como ya se ha señalado debe ser distintivo, siendo este uno de los principales elementos necesarios para su protección, en virtud de que hace inconfundible un establecimiento respecto a los de su mismo giro y si este requisito no se cumple no es susceptible de protección.

Asimismo, no son susceptibles de protección los nombres que se han convertido en la designación usual o genérica de los establecimientos, porque esto conlleva que se establezca a favor de un comerciante un derecho en menoscabo de los intereses de los demás.

En aplicación de la fracción IV del artículo 90, tampoco son susceptibles de protección los nombres comerciales constituidos por denominaciones o figuras que considerando el conjunto de sus características,

sean descriptivas; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar el giro del establecimiento.

Este supuesto se encuentra estrechamente vinculado con el elemento de distintividad y con la hipótesis precedente, por lo cual si el nombre comercial describe la actividad que realiza el establecimiento, denote alguna cualidad o característica del servicio que se pretende prestar, este nombre no podrá ser objeto de protección.

La fracción VI del artículo 90 que establece que la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, también resulta aplicable a los nombres comerciales.

Por lo tanto, si el nombre comercial se encuentra en alguno de estos supuestos no será susceptible de protección legal; lo anterior tiene la finalidad de que si alguno de estos nombres es descriptivo, o de uso común o genérico al traducirse a otro idioma, o se haga una variación caprichosa o una construcción artificial pretenda dotársele de distintividad para ser objeto de protección como nombre comercial.

Otros supuestos de limitación se derivan en primer lugar de la fracción VII del mencionado precepto, que establece que los que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipios o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos emblemas de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente así como la designación verbal de los mismos.

La fracción VIII, también aplicable a los nombres comerciales, señala que los que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control de garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero

Asimismo, la fracción IX aplicada a los nombres comerciales establece como limitación aquellos que reproduzcan o imiten a los nombres o representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

Estas limitaciones se entienden en función del engaño que pudiera sufrir un consumidor de creer que los establecimientos y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo tienen una procedencia oficial o que dicho establecimiento es del gobierno o se encuentra vinculado a alguna de las organizaciones de las mencionadas en estas fracciones.

La fracción X determina que las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, no son objeto de protección.

Asimismo, la fracción XI establece como limitación para las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Las limitaciones previstas en estas fracciones son aplicables a los nombres comerciales para evitar que la indicación de procedencia pueda causar confusión o error en el público consumidor o en su caso se produzca confusión al creer que los establecimientos donde se comercializan esos productos o servicios son de origen de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de los mismos.

Dentro de estas limitaciones evidentemente se encuadran las denominaciones de origen reguladas en el artículo 156, esto es, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o

característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos; en este caso el producto toma el nombre del lugar donde se produce.

Para el caso de los lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, estos no toman el nombre del lugar de producción como es el caso de las fresas de Irapuato, los camotes de Puebla, los zapatos de León, las glorias de Monterrey.

Otra limitación la encontramos en la fracción XII, que determina que los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

Así, tenemos que si se pretende la protección de un nombre comercial que contenga alguna de estas características no serán objeto de protección, salvo que se obtenga la autorización correspondiente, en razón de que al vincularse con nombre, seudónimo, firma o retrato de una persona, existe un aprovechamiento de la fama que goce ésta, lo que se traduce en una ventaja comercial.

Igualmente, resulta aplicable lo dispuesto por la fracción XIII, al señalar que tampoco son protegibles aquellos títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Esta fracción tiene como objeto impedir un beneficio que por la difusión de la obra puede obtener el propietario de un nombre comercial, así como el perjuicio o menoscabo que pudiera sufrir el titular de los derechos autorales y de la obra como tal.

Constituyen otra limitación para la protección lo dispuesto por la fracción XIV, que señala que las denominaciones y figuras, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose como tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Al efecto, debe considerarse que el término “engañar”, puede aplicarse en cada uno de los supuestos aquí analizados con antelación, asimismo debe tomarse en cuenta que constituye un engaño todo aquello que induzca a error y produzca una expectativa sobre el establecimiento que no responda a la verdad, es decir, se confunde al público consumidor sobre las características o cualidades intrínsecas de un establecimiento.

Las fracciones XV y XV bis, establecen como que las denominaciones o figuras, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Asimismo, las denominaciones o figuras, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Estas fracciones aplicadas a los nombres comerciales suponen una limitación tratándose de nombres comerciales que el Instituto pudiera considerar notorios o famosos, de acuerdo a la declaración que el mismo emita acorde al procedimiento establecido en el Capítulo II Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El supuesto previsto en la fracción XVI del artículo 90, aplicado a los nombres comerciales, establece la limitación para un nombre que se idéntico o semejante en grado de confusión a otro en trámite de publicación presentado con anterioridad o a uno nombre publicado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios; sin embargo si podrá publicarse un

nombre que sea idéntico a otro ya publicado, si la solicitud es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

Esta limitación se establece para impedir la invasión de derechos previamente reconocidos y asegura al público consumidor no cometer un error al acudir a algún un establecimiento para adquirir un determinado producto o servicio.

Asimismo de las limitaciones para que un nombre comercial pueda ser objeto de protección debemos tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, si existe un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento no se procederá a la publicación del nombre comercial.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN
DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1 Autoridad ante quien se realiza el trámite

El artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es el primer ordenamiento que prevé la existencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con las atribuciones conferidas expresamente en su artículo 7º; sin embargo su creación se postergó hasta el 10 de diciembre de 1993, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acorde con lo anterior, han surgido nuevos ordenamientos aplicables al Instituto como lo son el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su Estatuto Orgánico; el Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 6º establece cuales son las facultades del Instituto, para lo cual lo citamos a continuación:

"ARTICULO 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad

industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen

la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades

de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se han expedido diversos acuerdos que rigen la actuación del Instituto, a saber: el Acuerdo por el que se señalan los días del año 2006 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá los servicios de atención al público; Acuerdo por el que dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Industrial. Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector; Acuerdo por el que dan a conocer todos los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo

por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico; Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es el resultado del avance y la relevancia que supone la propiedad industrial en la actividad comercial de nuestro país.

3.2 Solicitud de publicación del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos necesarios para la presentación de solicitudes de publicación del nombre comercial, así como el trámite que se llevará a cabo para tal efecto.

El artículo 107 de esta Ley establece:

“La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.”

Acorde con este artículo son dos los requisitos para la presentación de solicitudes:

- 1) Que se presente por escrito, y
- 2) Que se acompañe de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial; así, el uso efectivo del signo distintivo es uno de

los elementos básicos de protección y constituye un requisito indispensable que de no acreditarse fehacientemente no procede la publicación del nombre comercial.

Toda vez el artículo en comento no precisa los datos esenciales que debe contener la solicitud de publicación de nombre comercial, es necesario aplicar lo dispuesto por el artículo 112 del mismo ordenamiento y el artículo 67 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, éste último al igual que el primero, determina que “lo establecido en este Reglamento para las marcas será aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.”

En aplicación de estos artículos, podemos señalar que la Ley requiere que se solicite por escrito la publicación del nombre comercial; sin embargo, es necesario indicar que existe un formato de solicitud que es el mismo que se utiliza para solicitudes de registro de marca y aviso comercial el cual se reproduce al final de este trabajo como Anexo 1 y que se identifica con la clave IMPI-00-006.

En la Ley de la materia se establece en el Capítulo V, denominado Del registro de marcas, algunos requisitos que se deben cumplir y que se aplican para la solicitud de publicación del nombre comercial, comprendidos en los artículos 113, 114, 115, 116, 119, 121, 179, 180 y 181.

De acuerdo a los artículos antes mencionados se requiere que se presenten los siguientes datos:

- a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante
- b) El nombre comercial que solicita sea publicado
- c) La fecha de primer uso del nombre comercial, y

d) El giro del establecimiento al que se aplica el nombre comercial

Además, la solicitud deberá acompañarse del comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud y publicación del nombre comercial.

En el nombre comercial no deberán aparecer palabras o leyendas que sean engañosas o induzcan al error al público, limitación señalada expresamente en el artículo 115 de la Ley, pero que también se encuentra prevista en el artículo 90 del mismo ordenamiento, que hemos analizado en el capítulo precedente.

Cuando el nombre comercial es solicitado a nombre de dos o más personas, se deben presentar con la solicitud las reglas sobre el uso de los derechos sobre el signo distintivo.

El artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a la solicitud de publicación, determina que deberá presentarse por escrito y en idioma español, y los documentos que se presenten en idioma diferente es obligación anexar la traducción correspondiente.

Por su parte el artículo 180 de propia Ley, señala que las solicitudes deben estar firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de las tarifas correspondientes, y si faltara alguno de estos elementos, faculta al Instituto para desechar de plano la solicitud o promoción.

Las formalidades que se deben cumplir para acreditar la personalidad cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de mandatario, se encuentran previstas en el artículo 181 de la ley de la materia, el cual establece:

"I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto."

Asimismo, respecto a la tarifa que debe ser cubierta a efecto de presentar con la solicitud el comprobante de pago correspondiente, a continuación se enlista los posibles conceptos que se pueden generar por la solicitud de publicación del nombre comercial, estos son:

ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO
14 e	Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la publicación.	\$358.26
14 f	Por la renovación de la publicación de un nombre comercial.	\$179.13
18	Por cualquier inscripción en el Registro	\$133.91

	General de Poderes.	
24	Por el informe que se proporcione a personas que lo soliciten por escrito sobre si una marca o aviso comercial ha sido registrado, o si un nombre comercial ha sido publicado, por cada uno.	\$98.26
27 a	Por la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, en blanco y negro.	\$5.22
27 a BIS	Por la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, a color.	\$8.70
27 b	Compulsa de documentos, por hoja.	\$4.35
27 c	Por la expedición de copias simples, por cada hoja tamaño carta u oficio, en blanco y negro.	\$4.35
27 c BIS	Por la expedición de copias simples, por cada hoja tamaño carta u oficio, a color.	\$6.96
29	Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el artículo 13 de esta tarifa) por cada uno de los actos mencionados. Queda incluido en los conceptos señalados, el desahogo a una prevención relacionada con los impedimentos legales para el otorgamiento de un registro.	\$250.44
30	Por solicitud de prórroga, por cada mes.	\$125.22
31	Por el cumplimiento de un requerimiento	\$125.22

	del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses previsto en los artículos 58 y 122 BIS de la Ley; por cada uno de los meses adicionales.	
33	Por cada inscripción de la transformación jurídica de personas morales.	\$62.61
34	Por la toma de nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o derechos de autor, por cada asunto.	\$98.26

*valores actualizados al 14 de febrero de 2007.

De acuerdo a lo anterior, una vez que el interesado ha cumplido los requisitos enumerados y ha cubierto la tarifa correspondiente, puede presentar su solicitud, en la ventanilla de recepción de solicitudes de la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En este sentido el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las solicitudes o promociones pueden presentarse ante el propio Instituto o en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

Asimismo, las solicitudes o promociones pueden ser enviadas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes y en estos casos se tendrán por recibidas en la fecha en que sean efectivamente entregadas al Instituto.

También pueden enviarse las solicitudes o promociones por transmisión facsimilar, con la condición de que sean presentadas al día siguiente de haberse efectuado la transmisión, acompañadas de los anexos, el comprobante de pago de la tarifa y el acuse de recibo de dicha transmisión; siendo suficiente que el fax contenga la solicitud o promoción de acuerdo al precepto señalado.

3.3 Examen de forma.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al recibir las solicitudes, lleva a cabo un análisis preliminar de la misma conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su artículo 7 establece que esta autoridad deberá:

a) Verificar que se acompañen los documentos que en la misma se enlistan y hará las anotaciones correspondientes

b) Anotará en cada uno de los ejemplares: fecha y hora de recepción; el número progresivo de recepción que les corresponda; en su caso el número de expediente en trámite que les corresponda, tratándose de solicitudes.

c) Devolverá a los interesados un ejemplar sellado de la solicitud con los anexos que sean susceptibles de devolución una vez hechas las anotaciones que procedan.

Ahora bien, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,⁴² en la ventanilla de recepción de solicitudes, se reciben y se revisan los ejemplares de la solicitud IMPI-00-006, así como los documentos

⁴² MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS. www.impi.gob.mx

anexos, particularmente el comprobante de pago, el cual no deberá presentar alteraciones, enmendaduras o tachaduras en las cantidades.

Se ingresan los datos del nombre comercial contenidos en la solicitud, a efecto de que el sistema asigne el número de expediente, folio, fecha y hora de entrada, generando etiquetas con código de barras que son adheridas a los ejemplares de la solicitud y al comprobante de pago; posteriormente se entrega al interesado su acuse de recibo.

Cuando el Instituto recibe la solicitud en los términos anteriormente referidos, procede a efectuar un examen de forma de la misma así como de la documentación exhibida para verificar que se cumplan con los requisitos a que hemos hecho mención en párrafos precedentes y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este caso, a modo de ejemplo podemos citar que si el solicitante no acredita su personalidad en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, si no cubre todos los pagos de la tarifa según corresponda, si no exhibe la traducción de los documentos que exhibe de conformidad con el artículo 179, sino proporciona alguno de los datos señalados en el artículo 113, el Instituto deberá requerirle para que de cumplimiento a dichos requisitos.

Tal como señalamos existen diversos ordenamientos que se han emitido y que regulan con detalle diversos actos del Instituto, en este caso el Acuerdo por el que se establecen las reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2004, el cual determina algunas formalidades para el examen de forma de la solicitudes.

Este Acuerdo en su artículo 21, señala que al momento de la presentación de la solicitud, el Instituto realizará una revisión de la misma, para

verificar que cumplan con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento y procederá a darle ingreso de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del mismo Reglamento.

El Acuerdo indica que el Instituto contará con el plazo de cuatro meses, contado a partir de la presentación de la solicitud, para realizar por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud; en este requerimiento se podrá solicitar se precise, se aclare o subsanen omisiones respecto de la solicitud, de conformidad con el artículo 22.

Asimismo, si en el plazo referido el Instituto no realiza algún requerimiento se entenderá que la solicitud cumple con el examen de forma.

Por otro lado, una vez que el interesado contesta el requerimiento que formula el Instituto, éste tendrá un plazo de tres meses para resolver si el examen de forma es favorable o no, y en éste último caso, deberá emitir un oficio fundando y motivando el resultado del examen.

Es necesario señalar que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que en el plazo de dos meses subsanen los requisitos de la solicitud.

Acorde con lo que establece el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de que la solicitud y sus anexos, cumplan con todos los requisitos legales, se tendrá como fecha legal, la asentada al momento de su recepción, si no es así se tendrán como fecha legal, la del día en que se cumpla dentro del plazo legal con dichos requisitos.

3.4 Examen de fondo

En la Ley de la Propiedad Industrial se establece de manera particular respecto a los nombres comerciales en qué consiste el examen de fondo, el artículo 108 determina que recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo para determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

Asimismo, el artículo 122 de dicha Ley señala que si la solicitud o documentación no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará al interesado por escrito concediéndole el plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas.

Este precepto establece que si el interesado no contesta en el plazo establecido, se considerara abandona su solicitud. Sin embargo en el artículo 122 bis, concede un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento, debemos recordar que de acuerdo a la tarifa en su artículo 31 será la cantidad de \$125.22 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 22/100M.N.)* por cada mes adicional.

Por otro lado, el Acuerdo por el que establecen las reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en cuanto al examen de fondo determina que el Instituto tendrá un plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación del examen de forma, para informar al solicitante de algún impedimento para la publicación del

* valor actualizado al 14 de febrero de 2007.

nombre comercial o si existen anterioridades, o si la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la solicitud, para que manifieste lo que a su derecho convenga en término de lo que dispone el artículo 24.

Asimismo, señala en el artículo 25 que el Instituto tendrá un plazo de seis meses a partir de la contestación del requerimiento para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o no de la publicación. No obstante, este plazo puede suspenderse en los supuestos previstos en el artículo 124 de la Ley o por mandamiento de autoridad competente, hasta que se resuelvan los procedimientos correspondientes.

La suspensión a que se refiere el citado artículo 124, se ordena cuando el impedimento se refiere a la existencia de marcas o nombres comerciales sobre los cuales se promueva algún procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, y durará hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento.

Si el Instituto no emite ningún requerimiento respecto a la solicitud, el plazo máximo de conclusión del trámite será de seis meses a partir de la fecha de presentación.

Por su parte, el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se ordenará la publicación del nombre comercial.

En caso de que el Instituto niegue la publicación, lo deberá comunicar por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

3.5 Publicación del Nombre Comercial.

Cuando la solicitud cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios precisados con antelación, y una vez concluidos favorablemente los exámenes de forma y fondo anteriormente descritos, procede la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Al efecto, el Instituto expide un documento denominado Orden de Publicación de Nombre Comercial el cual contiene los siguientes datos:

- a) Número de Orden
- b) Nombre Comercial
- c) Fecha de inicio de uso
- d) Domicilio del Establecimiento
- e) Giro del establecimiento
- f) Propietario
- g) Número de Expediente
- h) Fecha de presentación de la solicitud

i) La inscripción: "Con relación a la solicitud de publicación del Nombre Comercial que arriba se menciona, se le manifiesta que ha resultado favorable el estudio respectivo, por lo que se manda hacer la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual aparecerá en el ejemplar correspondiente al mes de _____ de _____. Los efectos de esta publicación tienen una duración de diez años contados a partir de la fecha de

presentación y la misma es renovable de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.”

j) Fecha del documento y la firma del funcionario competente.

El cual se entrega al interesado, quien a su vez puede constatar dicha publicación consultando la Gaceta de la Propiedad Industrial que se le indica en su Orden de Publicación.

En relación con la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Ley de la materia en el artículo 8º señala que el Instituto la editará mensualmente, y en la misma se harán las publicaciones a que la propia Ley se refiere y se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen.

Por disposición expresa de la ley, todos los actos que consten en la Gaceta surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, esta fecha se asentará en cada ejemplar de la Gaceta.

En el artículo 14 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se determina que la Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, que se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra sección, las publicaciones que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

El Instituto publicará los nombres y ubicación de las Instituciones nacionales, públicas o privadas, en las que también podrá consultarse la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En la Gaceta también se podrán publicar los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley de la Propiedad Industrial, así como las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad

industrial tutelados por la Ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

La Gaceta de la Propiedad Industrial es el instrumento mediante el cual se da publicidad a todos los actos y los derechos de propiedad industrial en nuestro país; y permite precisar la fecha para el cómputo de los plazos fijados por la Ley de la Propiedad Industrial para el ejercicio de los derechos y las acciones administrativas previstas en la misma.

No obstante lo anterior, si bien la Ley señala que se editará mensualmente, su puesta en circulación suele ser posterior a la edición por lo que es necesario tomar en consideración la fecha consignada en la primera página de la Gaceta a efecto del cómputo de los plazos aludidos.

La publicación en la Gaceta de a Propiedad Industrial se traduce en el conocimiento que tiene un tercero de los actos y derechos de propiedad industrial que en dicho órgano informativo estén consignados, y como consecuencia de ello la obligación para respetar esos derechos; por lo tanto, si a partir de la publicación de un derecho en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se invaden o explotan estos derechos sin autorización de su titular, se presume que el tercero ya conocía de la existencia de dichos derechos.

3.6 Efectos de la Publicación

Los efectos de la publicación del nombre comercial se encuentran previstos en el artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece en su parte conducente que la publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

La publicación tiene como efectos que todos se enteren de la existencia del nombre comercial y la presunción de buena fe en el uso de dicho signo.

Dado que en nuestro sistema legal no es necesario el registro de los nombres comerciales para que éstos sean objeto de protección, la publicación no es constitutiva de derechos, sino el uso efectivo que se realiza del signo distintivo; por lo que la publicación, se insiste, solo establece una presunción legal a favor del titular de buena fe sobre la adopción y uso del nombre comercial, en palabras del autor Mauricio Jalife Daher⁴³ la presunción de buena fe, sienta el principio de que la publicación, al divulgar el nombre comercial, surte el efecto de que quien lo ha adoptado se ostenta como su propietario y estima no violar derechos de terceros.

3.7 Vigencia del Nombre Comercial

Los efectos de la publicación de los nombres comerciales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de la Propiedad Industrial, tienen una duración de diez años, contados a partir de la presentación de la solicitud y pueden renovarse por periodos de la misma duración.

Es así, que al igual que las marcas la duración de los efectos de la publicación del nombre comercial es de diez años y al igual que éstas puede ser renovado por periodos de igual duración.

Al procedimiento de renovación del nombre comercial, se aplican las mismas reglas que para la renovación de las marcas.

⁴³ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. Pág. 234.

Por lo tanto, aplicando lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, la renovación de la publicación del nombre comercial podrá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia; no obstante, también podrá solicitarse durante los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de los efectos de la publicación y el Instituto podrá dar trámite a la solicitud de renovación.

Asimismo, se deberá presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y acreditar el uso efectivo del signo distintivo.

A mayor abundamiento, el pago de la tarifa corresponde al artículo 14 f por la renovación de la publicación de un nombre comercial el cual actualmente tiene un costo de \$179.13 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)*; asimismo debe acreditarse el uso efectivo del nombre comercial para distinguir la negociación, en virtud de ser éste uno de los elementos básicos para la protección del signo distintivo.

Como Anexo 2, se reproduce al final del presente trabajo el formato de solicitud de renovación de la publicación del nombre comercial denominado IMPI-00-007, el cual como puede observarse es el mismo que se utiliza para la renovación de marca y aviso comercial.

El artículo 110 de la ley de la materia en su parte final, dispone que de no renovarse el nombre comercial, cesarán los efectos de su publicación.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el autor Mauricio Jalife Daher, la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial no implica que el titular pierda sus derechos sobre el mismo, atendiendo a la naturaleza de este signo distintivo, en virtud de que esta figura se encuentra protegida desde el momento que es usado efectivamente para distinguir un establecimiento, sin necesidad de su registro.⁴⁴

⁴⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. Pág. 231.

* Valor actualizado al 14 de febrero de 2007.

3.8 Derechos y obligaciones del titular del Nombre Comercial.

Los derechos y obligaciones que confiere el nombre comercial a su propietario, no se encuentran previstos en la Ley.

Al respecto, el maestro David Rangel Median, menciona "la ley no señala ninguno de modo expreso y específico, salvo el de carácter genérico relativo a su uso exclusivo por el titular. No obstante, el artículo 112 de la LPI establece que el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas que se refieren a las marcas."⁴⁵

Así, el maestro Rangel señala que el titular de un nombre comercial protegido legalmente tiene las siguientes prerrogativas:

a) La facultad de transmitir el nombre comercial con el establecimiento, a menos que se exista pacto en contrario.

b) El derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro; concediéndole el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 213 fracción XVII de la Ley de la Propiedad Industrial.

c) El titular del nombre comercial puede ejercitar la acción de nulidad en contra de un registro de marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión con su signo distintivo y sobre el cual tenga un mejor derecho de uso, en términos de los artículos 151 fracción I, 155, en relación con el artículo 90 fracción XVII de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴⁵ RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pág. 85

d) El titular puede otorgar licencias y franquicias sobre el nombre comercial.

Así, respecto de las obligaciones del titular del nombre comercial y acorde a lo dispuesto por el artículo 112 de la mencionada Ley, podemos señalar las siguientes obligaciones:

a) Usar el nombre comercial dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en su caso en todo el territorio nacional.

b) Usar el nombre comercial tal como fue publicado, siendo aplicable el artículo 128 de la Ley el cual dispone que se puede usar con algunas modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

c) Usar el nombre comercial precisamente como signo distintivo del establecimiento y no como denominación genérica de los mismos.

d) Dejar de usar el nombre comercial cuando así lo declare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los casos previstos en lo conducente, en el artículo 129 de la Ley de la materia; esto es, cuando el uso del nombre comercial sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal.

e) Inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento en el cual conste la transmisión de los derechos que confiere el nombre comercial, para que la cesión tenga efectos contra terceros.

f) Inscribir el documentos mediante el cual se constituye algún gravamen sobre los derechos que confiere el nombre comercial.

g) Inscribir las licencias de uso o las franquicias que se concedan sobre el nombre comercial, para surtir efectos contra terceros.

h) Renovar la publicación del nombre comercial.

3.9 Condiciones para la transmisión del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 111 disposición expresa sobre la transmisión del nombre comercial, este precepto señala que en la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Así, puede considerarse que esta disposición asegura a la clientela del establecimiento una continuidad de los servicios o de los productos que en el mismo adquiría; esto en virtud de que el nombre comercial está estrechamente vinculado con el establecimiento que distingue.

No obstante lo anterior, la Ley permite que las partes contratantes puedan pactar una cuestión distinta; lo anterior se entiende a efecto de no atentar con la facultad de las partes a la libre contratación.

De acuerdo con el maestro César Sepúlveda,⁴⁶ la Ley debería establecer algunas disposiciones para el caso de que el titular de un nombre comercial que transmita el establecimiento, conserve el signo distintivo, a efecto de impedirle usar el nombre comercial en giros similares al que explotaba, es decir, el pacto de no concurrencia. Agrega que de no regularse tal situación permite que el propietario del nombre comercial puede abrir un nuevo negocio, o vender el signo distintivo a otra persona, lo cual provocaría confusión entre los consumidores.

Finalmente debemos señalar que la transmisión de los derechos sobre el nombre comercial debe inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que surta efectos frente a terceros.

⁴⁶ SEPULVEDA, César. OB.CIT., pág. 182

CAPITULO IV

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL PREVISTOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Procedimiento de Declaración Administrativa de Cesación de Efectos del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial concede a favor del propietario del nombre comercial diversas acciones de defensa, previstas en los artículos 213 fracción XVII y 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XVII.

Al respecto, debemos recordar que el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988 y vigente hasta el 18 de noviembre de 1994, con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; tal como se indicó en el Primer Capítulo de este trabajo, en el artículo 109, señalaba expresamente en su fracción III, que procedería la declaración administrativa "De cesación de efectos de la publicación de nombres comerciales, a menos que opere por falta de renovación."⁴⁷

Al publicarse el Reglamento de la Ley de la Propiedad en vigor, tal disposición desapareció, sin embargo, actualmente la autoridad administrativa sustancia el procedimiento de Declaración Administrativa de Cesación de Efectos del Nombre Comercial, no obstante que el mismo no se encuentra previsto en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, ni en su Reglamento.

⁴⁷ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 30 de agosto de 1988.

Lo anterior, atenta contra la garantía de legalidad y debido proceso previstos en nuestra Carta Magna, en virtud de que no obstante que nuestro sistema legal no regula el procedimiento de Declaración Administrativa de Cesación de Efectos de la Publicación del Nombre Comercial, lo cierto es, que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sustancian tales procedimientos, bajo el principio de lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En mi opinión, el procedimiento no tiene porque cambiar de nombre, éste debe ser Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, cuyo efecto en caso de proceder la acción, es la cesación de los efectos de la publicación del Nombre Comercial.

4.1.1 Causales aplicables

El titular de un nombre comercial, tiene en contra de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión, la acción de nulidad prevista en el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 90 fracción XVII del mismo ordenamiento.

Estos preceptos establecen lo siguiente:

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

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

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la

representación legal del solicitante del registro de la marca..."⁴⁸

"Artículo 90.- No será registrables como marca:

...

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado en la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."⁴⁹

De acuerdo con estos preceptos, el titular de un nombre comercial puede solicitar la declaración administrativa de nulidad de la marca, cuando esta sea idéntica o semejante en grado de confusión, y siempre que el titular del nombre comercial tenga un mejor derecho de uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud o bien, a la fecha de primer uso declarado de la marca.

Ahora bien, cuando el titular de un nombre comercial considera afectados sus derechos de propiedad industrial por otro nombre comercial, tomando como fundamento lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, ha solicitado la declaración administrativa con base en las causales de nulidad previstas en el artículo 151 de dicho ordenamiento legal, el cual cito textualmente:

⁴⁸ JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág.299

⁴⁹ Ídem, pág. 196

Estos preceptos establecen lo siguiente:

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

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

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

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

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

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

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

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

Al respecto, considero que sólo podrían invocarse como causales para sustentar la acción las previstas en las fracciones I, II y III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, es necesario dada la naturaleza particular de esta figura jurídica, una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para dar una certeza jurídica al titular de los derechos del nombre comercial, en la cual efectivamente se establezcan los medios de defensa idóneos que puede hacer valer éste, el procedimiento y las causales para obtener la Cesación de Efectos de la Publicación del Nombre Comercial.

4.1.2 Solicitud y requisitos

La solicitud de declaración administrativa para obtener la Cesación de Efectos de la Publicación del Nombre Comercial, se rige por lo dispuesto en el Título Sexto De los Procedimientos Administrativos de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, el procedimiento se rige de manera

supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los requisitos que debe contener la solicitud son los previstos en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

Para el caso de que la solicitud fuera presentada por un mandatario, este deberá cumplir con el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece cómo deberá acreditarse la personalidad de los representantes:

a) Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.

Al respecto, el artículo 16 fracción I del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial señala que la carta poder deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos y los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.

b) Mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trata de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante.

c) Mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

d) Mediante copia simple de la constancia de registro, si el documento de poder se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Poderes del Instituto.

Este precepto también establece que en cada expediente que se trámite, deberá acreditarse la personalidad del promovente. Asimismo, debemos señalar que esta disposición legal materializa los acuerdos y Tratados de los que México forma parte, al exigir menos formalidades para el acreditamiento de la personalidad.

2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

Respecto a este punto, debe tomarse en consideración lo que dispone el artículo 183 de la propia Ley, por lo que el domicilio para oír y recibir notificaciones podrá ser cualquiera dentro del territorio nacional y cualquier cambio deberá informarse al Instituto, ya que de lo contrario la notificación se tendrá legalmente realizada en el domicilio que se hubiera señalado en el expediente.

3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante

4. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

5. La descripción de los hechos, y

6. Los fundamentos de derecho

7. Aún cuando el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial no señala como requisito de la solicitud, las pruebas, éstas deben presentarse con dicha solicitud de conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 del mismo Ordenamiento.

De acuerdo con este artículo el momento para ofrecer pruebas es el escrito de solicitud, y deberán ser originales o copias certificadas y sólo podrán admitirse con posterioridad las que tengan el carácter de supervenientes; al efecto, toda vez que la Ley no señala cuáles son éstas, resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto por el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles:

“Artículo 324.- Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte; y, los que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda, y aquéllos que, aunque fueron anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos.

Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea recibida.”

Por otro lado, cuando los documentos que han de ofrecerse como pruebas obren en los archivos del Instituto, es posible señalar expresamente el expediente en el cual se encuentran y solicitar la expedición de las copias certificadas correspondientes o el cotejo si se acompaña la copia simple del documento, pagando la tarifa respectiva.

En el artículo 192 de la Ley, se establece que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, a menos que éstas consten en alguna documental y tampoco se admitirán aquellas pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho.

Este precepto otorga la facultad al Instituto, para conceder valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o

su licenciario; lo que es una distinción a la valoración que se concede a dichas documentales conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles.

En este punto debemos tomar en consideración, lo dispuesto por el artículo 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone que el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios para la comprobación de hechos que constituyan violación a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, establece que el Instituto podrá ordenar la presentación de alguna prueba que esté bajo el control de alguna de las partes, en condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

En caso de que alguna de las partes niegue el acceso a las pruebas o no proporcione aquéllas que estén bajo su control, u obstaculice el procedimiento; faculta al Instituto para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas y argumentos de quien resulte desfavorecido con la denegación de acceso a las pruebas; y concediendo a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y pruebas presentadas.

La Ley de la Propiedad Industrial, también establece además como pruebas la visita de inspección y el requerimiento de informes y datos.

Con relación a las visitas de inspección y de acuerdo a lo que establece el artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial, éstas se practicarán en los lugares en que se fabriquen, almacenen, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Asimismo, la parte que ofrece esta prueba deberá señalar el domicilio en el cual se ubica el establecimiento en el que se deba practicar la visita de inspección, los puntos a desahogar y pagar la tarifa correspondiente.

De la visita de inspección se levantará el acta circunstanciada, en la cual se hará constar que el inspector comisionado se constituyó en el domicilio señalado en la orden de inspección, identificándose con credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente, que lo acredite para desempeñar dicha función.

El inspector entregará el oficio que contiene la Orden de Inspección a la persona con la cual entienda la diligencia, el cual deberá contener firma autógrafa de la autoridad que lo expide, en la que se precise el domicilio o domicilios del establecimiento, el objeto de la visita de inspección y las disposiciones legales que lo fundamenten.

El oferente de la prueba podrá asistir al desahogo de la visita de inspección por sí o por conducto de apoderado y realizar observaciones las cuales deberán asentarse en el acta circunstanciada.

Por su parte, la persona con la cual se entienda la diligencia tiene derecho a formular observaciones y a ofrecer pruebas durante la diligencia y se le hará saber que cuenta con el plazo de diez días hábiles, para formular observaciones y ofrecer pruebas por escrito ante el Instituto.

El acta circunstanciada deberá levantar con la asistencia de dos testigos, los que pueden ser designados por la persona con quien se entienda la diligencia o en su defecto, serán designados por el Inspector Comisionado.

Todas las personas que intervienen en el desahogo de la visita de inspección deberán firmar el acta circunstanciada respectiva.

Respecto a los informes y datos, la Ley de la Propiedad Industrial, señala en el artículo 204 que toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de la propia Ley y disposiciones derivadas de ella.

No sólo los artículos 189 y 190 contienen disposiciones que deberán cumplirse para presentar las solicitudes de declaración administrativa, existen otros preceptos en la Ley de la Propiedad Industrial que determinan otros requisitos.

Así, el artículo 179 establece que las solicitudes deberán presentarse por escrito y en idioma español y los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

El artículo 180, determina que las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. En este caso, si falta alguno de estos requisitos, faculta al Instituto para desechar la solicitud.

De acuerdo con el artículo 182, cuando una solicitud sea presentada por varias personas deberán designar un representante común. Si no lo hicieran el Instituto designará como tal a la primera persona de las nombradas.

Faltando alguno de éstos requisitos la propia Ley en el artículo 191 señala que deberá requerir al solicitante subsane estas omisiones, si no cumpliera con el requerimiento se desechará la solicitud. Asimismo, establece que se desechará la solicitud si falta el documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

En esta tesitura, otro de los requisitos de las solicitudes es que la publicación del nombre comercial objeto de la misma, se encuentre vigente.

Por último, es necesario que se presente copia de la solicitud y de sus anexos, para correr traslado a la contraparte, así como de cualquier promoción presentada en el procedimiento den términos de lo dispuesto por el

artículo 70 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; la omisión en la presentación de las copias de traslado trae como consecuencia que el Instituto requiera al promovente para que exhiba las copias simples de traslado, o en su caso, para que exhiba el comprobante de pago por la expedición de dichas copias para correr traslado a la contraparte, apercibido que de no hacerlo se le desechará su trámite según lo preceptuado en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De acuerdo a la práctica, el Instituto requiere al solicitante si le falta cualquiera de los requisitos señalados, concediendo al interesado un plazo para que subsane las omisiones respectivas, con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le desechará desde la solicitud de acuerdo con el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial o alguna prueba de conformidad con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.1.3 Admisión y emplazamiento

Cuando la solicitud de declaración administrativa cumple con todos los requisitos y formalidades anteriormente expuestas, la autoridad administrativa admite a trámite a la misma mediante la emisión de un oficio en el cual reconoce la personalidad del promovente en su caso, tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que se indiquen para tales efectos.

Asimismo, admite las pruebas ofrecidas en la solicitud y en su caso, ordena su desahogo, así como la expedición de las copias certificadas y simples que se hayan solicitado.

Este oficio determina que se notifique a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponda y le concede al efecto, el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que se notifique del acuerdo.

4.1.4 Contestación

Dentro del plazo de un mes el titular afectado debe contestar la solicitud, misma que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Proporcionar su nombre y en su caso el de su representante, cumpliendo con las formalidades establecidas en el artículo 181 de la misma ley.

b) El domicilio para oír y recibir notificaciones.

c) Oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes.

d) Realizar las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud.

e) Citar los fundamentos de derecho.

f) Deberá ofrecer las pruebas en los términos establecidos por el artículo 190 del mismo ordenamiento. La Ley de la Propiedad Industrial, concede además al titular afectado o al presunto infractor, un plazo adicional de quince días para exhibir pruebas provenientes del extranjero, siempre que las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198.

En el caso de que la contestación cumpla con los requisitos anteriores, el Instituto emite un oficio mediante el cual admite a trámite la misma así como las pruebas ofrecidas; y le da vista por tres días a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

El titular afectado al contestar la solicitud, puede reconvenir a su contraparte, ejercitando cualquiera de las acciones previstas en la Ley para proteger su derecho. Esta reconvenición debe reunir los mismos requisitos que se han señalado para la solicitud, y de acuerdo a la aplicación práctica del Instituto, se promueve en escrito por separado al de la contestación y se sustancia por cuerda separada, por lo que al integrarse el procedimiento, se resuelve conjuntamente con la solicitud principal.

Por otro lado, si el titular afectado, no presenta su contestación dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto, la Autoridad tiene por no contestada la solicitud de declaración administrativa y por perdido el derecho para hacerlo, y consecuentemente, procede a emitir la resolución correspondiente.

4.1.5 Alegatos

Una vez que la parte actora desahoga la vista con la contestación a la solicitud, y si todas las pruebas de las partes han sido desahogadas, la Autoridad concede a las partes un plazo no inferior a cinco días, ni superior a diez días hábiles para formular sus apuntes de alegatos de conformidad con el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero si antes de que venza el plazo, las partes manifiestan su decisión de presentar alegatos se tendrá por concluido el trámite.

De acuerdo con el precepto señalado anteriormente, los alegatos deberán ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar resolución; luego

entonces, si no son tomados en consideración constituye un agravio que puede hacer valer el afectado según corresponda.

Asimismo, es necesario señalar que en los procedimientos de declaración administrativa tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por disposición expresa de la Ley no se sustancian incidentes de previo y especial pronunciamiento, sin embargo, éstos se resolverán al emitirse la resolución correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 195.

Así, todas las cuestiones que se susciten durante el procedimiento, deben hacerse valer por el agraviado, y éstas se resolverán al dictar resolución administrativa.

4.1.6 Resolución

Concluido el plazo para formular alegatos, se procede a dictar resolución.

El artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda, la cual se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o en su caso, mediante publicación por edictos en términos del artículo 194 del mismo ordenamiento legal.

La resolución debe pronunciarse sobre todas las cuestiones litigiosas planteadas por las partes, esto es, los incidentes, las excepciones y defensas en términos del artículo 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la procedencia de las acciones invocadas por la actora, estudiando para tal efecto las pruebas ofrecidas y admitidas de ambas partes.

De esta manera, si se acredita alguna excepción opuesta por el titular afectado el Instituto emite resolución no entrando al fondo del asunto por haber operado la excepción correspondiente. En este caso, la parte actora puede intentar la acción nuevamente fundando y acreditando debidamente su pretensión.

De ser procedente la acción, la resolución debe ordenar el cese de los efectos de la publicación del nombre comercial, así como la correspondiente publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial en términos del artículo 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que la acción sea improcedente, la resolución niega la declaración administrativa para hacer cesar los efectos de la publicación del nombre comercial.

Además, de acuerdo a lo que dispone el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que rige de manera supletoria a la Ley de la materia, el procedimiento termina cuando:

a) Se emite resolución.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 59, señala que la resolución que ponga fin al procedimiento, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo. Las resoluciones deberán ser congruentes con las peticiones formuladas por el interesado; concediéndole la facultad a la autoridad administrativa para iniciar de oficio un nuevo procedimiento en caso de considerarlo necesario.

b) Por desistimiento.

En este caso la Ley señala que todo interesado puede desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, siempre que estos derechos no sean de orden e interés público.

c) Se renuncia al derecho en que se funda la solicitud, si la renuncia no está prohibida por la Ley.

d) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

e) El convenio de las partes, siempre que éste no sea contrario al ordenamiento jurídico, ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando en un procedimiento que se inició a petición de parte, se paraliza por causas imputables al interesado, la autoridad hará del conocimiento de éste, que transcurrido el plazo de tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento, quedando a salvo el ejercicio de las acciones del particular.

Por otro lado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se promueven procedimientos fundados en lo dispuesto por el artículo 152 fracción II de la mencionada Ley; esto es, un procedimiento de declaración administrativa para obtener la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial por no usar el signo distintivo durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa.

El artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

El procedimiento de declaración administrativa de caducidad aplicado a los nombres comerciales, se tramita en los mismos términos que el procedimiento de declaración administrativa analizado anteriormente.

La solicitud de declaración administrativa de caducidad debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 189 y 190 de la Ley de la materia; asimismo, le son aplicables las mismas formalidades y reglas que se han señalado para el procedimiento de declaración administrativa para obtener la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial.

El objeto de este procedimiento es la declaración de la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, por no haber sido usado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud.

Asimismo, en este procedimiento la carga de la prueba la tiene el titular del nombre comercial, quien debe acreditar debidamente el uso de dicho signo distintivo durante un periodo de tres años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa.

Una vez integrado el procedimiento, la autoridad emite resolución negando o declarando la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.2 Procedimiento de Declaración de Infracción Administrativa

El procedimiento de Declaración de Infracción Administrativa se encuentra regulado por los Títulos Sexto Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este procedimiento establece a favor del accionante diversas medidas para proteger sus derechos de propiedad industrial, tal como se expondrá posteriormente.

A través de este procedimiento, se imponen sanciones económicas a aquellas personas que atentan contra los derechos de propiedad industrial del titular afectado.

4.2.1 Causales previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las conductas que se consideran infracciones administrativas, citando únicamente a aquéllas que involucran a los nombres comerciales:

Aún cuando en la hipótesis contenida en la fracción I del mencionado precepto, no se desprende vinculación con los nombres comerciales, ya que dispone que constituye una infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que la Ley regula.

El autor Mauricio Jalife Daher, sostiene que cuando se comete cualquiera de las infracciones que integran el artículo 213 de la Ley de la

Propiedad Industrial, se vulnera esta fracción de manera concomitante, ya que cualquiera de los actos considerados como infracción administrativa debe entenderse como un acto contrario a los buenos usos comerciales que implica competencia desleal.⁵⁰

Para que se actualice esta infracción es necesario que se acredite que el presunto infractor realice actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que éstos actos se relacionen con la propiedad industrial.

Asimismo, dichos actos deben traer como consecuencia que se cause confusión o se induzca al público consumidor a error o engaño, obteniendo ventajas indebidas y sustrayendo, invadiendo y explotando el derecho de otro competidor.

Por lo tanto, si el titular de un nombre comercial se considera afectado en su derechos de propiedad industrial puede invocar no sólo las causales previstas en cualquiera de las fracciones que involucran estos signos distintivos, sino además debe fundar su acción en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que los actos cometidos por un tercero aprovechando el prestigio del nombre comercial, desviando la clientela y causando confusión en el público consumidor, constituyen competencia desleal en agravio del titular del nombre comercial y actualiza la infracción prevista en esta fracción.

La fracción V del precepto en cuestión establece como infracción administrativa usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

⁵⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág. 462

Así, cuando se usa una marca registrada como parte de un nombre comercial, denominación o razón social, el titular del registro marcario puede hacer valer esta causal de infracción administrativa.

No obstante si el propietario de un nombre comercial, acredita tener un mejor derecho de uso sobre la denominación, esta causal de infracción no prosperaría.

Respecto al uso de una marca como elemento de la denominación o razón social, el autor Mauricio Jalife señala que "bajo las condiciones que se encuentra redactada la fracción, ni siquiera es necesario hacer uso de la denominación social para cometer la infracción administrativa, sino que la sola constitución de la persona moral con la denominación social correspondiente bastaría para ello".⁵¹

La fracción VI, establece que se actualiza la infracción cuando se use dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Para la procedencia de esta infracción, es necesario que el titular afectado acredite ser propietario de un nombre comercial en términos de lo que establece el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial; así como acreditar que un tercero usa dicho nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, en su establecimiento industrial, comercial o de servicios, y en el mismo o similar giro y dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre o en cualquier parte de la República.

Otra causal que involucra al nombre comercial, es la prevista en la fracción VIII, que determina como infracción usar una marca previamente

⁵¹ JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág. 470.

registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

En esta fracción se prevé la posibilidad de emplear una marca registrada previamente, como elemento de un nombre comercial, cuando el tercero desarrolla actividades de producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca.

Así, esta causal la puede ejercitar el titular de un registro marcario en contra de un tercero que utiliza un nombre comercial; sin embargo, si el propietario del nombre comercial acredita tener un mejor derecho de uso sobre el registro marcario o contar con el consentimiento para dicho uso, esta infracción no se actualiza.

La causal prevista en la fracción IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que constituye una infracción administrativa efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

1. La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
2. Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

Esta fracción al igual que la primera causal analizada, abarca de manera general cualquier acto que realice un tercero en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, que causen o induzcan al público consumidor a confusión, error o engaño, que al no estar referido algún derecho

de propiedad industrial en específico, puede hacerse valer por cualquier titular agraviado.

En esta causal de infracción, el afectado debe acreditar ser el titular del nombre comercial, por lo que tiene derecho al uso exclusivo y explotación; asimismo, tiene derecho a impedir que un tercero utilice su nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, induciendo al público consumidor al engaño, de que existe una relación o asociación entre su establecimiento y el del titular del nombre comercial, y que los servicios que se prestan, son bajo la autorización del titular.

La infracción derivada de la fracción X, consistente en intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro; sin comprender, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El autor Mauricio Jalife señala que esta fracción se refiere a que se logre o intente desprestigiar los servicios, productos o establecimiento de otro, a través de cualquier forma y medio, no solo mediante publicidad o publicidad comparativa.⁵²

Sin embargo, para determinar si la publicidad es contraria a lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, será necesario obtener la opinión sobre el particular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, para que el Instituto este en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de la causal de infracción invocada.

La fracción XVII, dispone que es una infracción administrativa usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el

⁵² JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág. 477

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Para acreditar la procedencia de esta causal, es necesario que el promovente acredite la existencia del nombre comercial que sea de su propiedad, y que un tercero usa un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin su consentimiento o licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Al respecto, el autor Mauricio Jalife Daher señala que esta fracción restringe la posibilidad de imitación de un nombre comercial a actividades de servicios, establecimiento o giros, eliminando en consecuencia la hipótesis de lesionar derechos derivados del empleo de un nombre comercial mediante la fabricación de productos.⁵³

Por último, la infracción administrativa prevista en la fracción XXVI, consistente en usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo.

Esta fracción al igual que la fracción I, puede invocarse por cualquier titular afectado que considere vulnerado en su esfera de derechos de propiedad industrial, por lo tanto también el titular del nombre comercial puede ejercitar esta acción en combinación con cualquiera de las demás causales anteriormente analizadas.

⁵³ JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pág. 480

4.2.2 Medidas Provisionales

El solicitante de la declaración de infracción administrativa, puede solicitar de manera precautoria o en su escrito de solicitud, la imposición de medidas provisionales, las cuales se encuentra previstas en el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

“ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación;

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.”

Para solicitar la imposición de estas medidas, el solicitante de acuerdo con lo dispone el artículo 199-Bis-1 de la Ley de la materia, deberá:

a) Acreditar ser el titular del derecho; que existe la posible violación a su derecho de propiedad industrial, que dicha violación sea inminente; que exista la posibilidad de sufrir un daño irreparable y en su caso, el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, se pierdan o puedan ser alteradas.

b) Otorgar una fianza suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar por la imposición de las medidas.

Así, si en el momento de imponer las medidas provisionales la autoridad advierte que la fianza otorgada por el solicitante es insuficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la imposición de las mismas, el Instituto fija al solicitante la ampliación de la garantía y lo requiere para que exhiba la fianza por dicha ampliación.

c) El solicitante tiene que proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a sus derechos de propiedad industrial.

Al ordenar la imposición de medidas provisionales, la autoridad debe cuidar que éstas no constituyan un medio para afectar secretos industriales o que constituyan competencia desleal.⁵⁴

Asimismo, el solicitante tiene prohibido utilizar la documentación relativa a la práctica de las medidas, divulgarla o comunicarla a terceros, solo puede usarla para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite.⁵⁵

Por su parte la persona a la cual se le impone alguna de las medidas provisionales, tiene un plazo de diez días hábiles para formular observaciones respecto a la medida que le fue impuesta; así como a solicitar el levantamiento de las medidas previo el otorgamiento de una contrafianza que sea suficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al solicitante por el levantamiento de las medidas.

Cuando se solicita la imposición de medidas provisionales de manera precautoria, el solicitante deberá presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción dentro del plazo de veinte días a partir de que se impusieron las medidas; de no hacerlo así, será responsable de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiese ejecutado.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al emitir la resolución en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, está obligado de decidir sobre el levantamiento o definitividad de las medidas impuestas al infractor, ordenando se ponga a disposición del afectado la fianza o contrafianza en su caso, que hubieran sido exhibidas.

⁵⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 199-Bis-6

⁵⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 199-Bis-7

4.2.3 Solicitud y requisitos

Los requisitos que deben cumplirse para presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción, son los establecidos en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Además, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 69, que deberán mencionarse la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

4.2.4 Admisión y emplazamiento

Cuando la solicitud cumple todos los requisitos establecidos en los preceptos ya señalados y, en caso de solicitar la aplicación de medidas provisionales, con los requisitos para las mismas; la autoridad admite a trámite la solicitud de declaración administrativa de infracción.

Se admiten las pruebas ofrecidas por el solicitante y se ordena su desahogo. Asimismo, se admite la fianza exhibida para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la imposición de medidas provisionales, reservándose la facultad para ampliar la garantía, si al practicarse la medida, se desprenda que es insuficiente la fianza otorgada por el solicitante. Si dentro de las medidas provisionales se encuentra el aseguramiento de bienes propiedad del presunto infractor con los cuales presuntamente se infrinjan los derechos de propiedad industrial del solicitante, se ordena que la misma se haga en el momento de practicarse la visita de inspección correspondiente.

En este acuerdo, se ordena emplazar al presunto infractor, concediéndole el plazo de diez días hábiles para contestar la solicitud de

declaración administrativa de infracción y presente las pruebas pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, es necesario señalar que en términos de la fracción IX del artículo 209, al desahogar la visita de inspección correspondiente, se hará saber al visitado que cuenta con el plazo de diez días para formular observaciones al acta circunstanciada y ofrecer pruebas en relación con la misma.

Por separado, la autoridad emite el oficio que contiene la orden de inspección, mediante el cual se comisiona al personal del Instituto para la realización de la visita de inspección, en el domicilio donde se ubica el establecimiento, con los puntos que deberá verificar el Inspector Comisionado y en su caso, con la orden de asegurar bienes propiedad del presunto infractor; precisando que el solicitante de la medida designará depositario de los mismos en el momento de la diligencia; así como la fecha en que deberá desahogarse dicha visita de inspección.

También expide oficio con las medidas provisionales que debe cumplir el presunto infractor, con el apercibimiento que de no cumplir se le sancionará con una multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente; asimismo, se le hace saber que puede solicitar el levantamiento de las medidas provisionales previo el otorgamiento de la garantía que se fije por el Instituto y la exhibición de la fianza correspondiente.

4.2.5 Contestación

El presunto infractor debe contestar la solicitud en el plazo de diez días concedidos para tal efecto, cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial; ofreciendo las pruebas que considere pertinentes.

Además, el presunto infractor puede solicitar un plazo adicional de quince días para exhibir pruebas que se encuentren en el extranjero, siempre que las ofrezca en su escrito de contestación.

Asimismo, el presunto infractor puede promover reconvencción cumpliendo los requisitos que para la solicitud se han señalado.

En caso de que la contestación no cumpla con los requisitos que establece el artículo 197 de la Ley de la materia, el Instituto requiere al promovente para que subsane cualquier omisión, apercibiéndolo que de no cumplir con el requerimiento se le desechará su trámite de acuerdo a lo establecido por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando el presunto infractor cumple con el requerimiento, la autoridad admite a trámite la contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción, así como las pruebas ofrecidas y ordena dar vista a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el escrito de contestación reúne los requisitos de Ley, se admite a trámite y las pruebas ofrecidas; asimismo, se da vista a la contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga.

4.2.6 Alegatos

Concluido el plazo para que la parte actora manifieste lo que a su derecho convenga respecto al escrito de contestación, si no existen pruebas pendientes por desahogar, se concede a las partes el plazo no inferior a cinco días, ni superior a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que

sean notificados del acuerdo correspondiente, para que formulen su apuntes de alegatos.⁵⁶

4.2.7 Resolución

Presentados los alegatos de las partes, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto con los elementos que obren en el expediente y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas de los interesados, emite la resolución correspondiente.

En caso de que sea procedente la acción, la resolución declara las infracciones administrativas previstas en cualquiera de las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las sanciones que establece la Ley, por la comisión de las infracciones administrativas se encuentran previstas en el artículo 214:

"ARTICULO 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas"

⁵⁶ LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Artículo 56.

Sin embargo, para que autoridad determine el monto de la multa por la comisión de alguna infracción administrativa, de acuerdo con el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe tomar en cuenta:

- a) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- b) Las condiciones económicas del infractor.
- c) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Asimismo, los razonamientos de la autoridad para imponer las multas deben ajustar al criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, que se cita a continuación:

Registro No. 231989
Localización:
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988
Página: 836
Tesis: I. 2o. A. J/6.
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE EL MINIMO Y EL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. DEBE RAZONARSE. Las autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados en la ley; empero, al determinar la sanción, deben expresar pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de multa, para lo cual hay que atender a las peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la infracción, y especificar cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en

cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1662/86. Selma Meyer de Baza. 29 de mayo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Flores Carmona.

Amparo directo 772/87. Distribuidora Paseo, S. A. 30 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez.

Amparo directo 1236/87. Triturados Basálticos y Derivados, S. A. 26 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco Paniagua Amézquita.

Amparo directo 1372/87. Tornillos Spasser, S. A. 24 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

Amparo directo 172/88. Coco Colima, S. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlos Sánchez.

Genealogía:

Gaceta número 7, Agosto de 1988, página 22.

Por otro lado, el artículo 221 establece que las sanciones previstas en la Ley se impondrán además de la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios ocasionados a los afectados, quienes podrán exigir dicha indemnización en la vía civil correspondiente. Asimismo, se establece que la indemnización no será inferior al cuarenta por ciento del previo de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de los derechos de propiedad industrial del afectado.

Asimismo, en la resolución se determina sobre el levantamiento o definitividad de las medidas impuestas al infractor.

En el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que la multa adicional a que se refiere el artículo 214 fracción II, se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de

que se notifique la resolución en la cual se sanciona dicha infracción y haya concluido el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre que ha cesado en la comisión de la infracción.

La Ley de la Propiedad Industrial determina que en caso de reincidencia de la comisión de la infracción administrativa, se duplicarán las multas a que se refiere el artículo 214.

La reincidencia se actualiza con cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emite la resolución relativa a la infracción.⁵⁷

4.3 Medios de impugnación de las resoluciones

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé medio de defensa alguno en contra de las resoluciones emitidas en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción.

No obstante lo anterior, en el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se regula el Recurso de Revisión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 83, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o que resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Este precepto señala expresamente que contra los actos de las autoridades de los organismos descentralizados federales, entre otros, podrá interponerse el recurso de revisión, así como contra actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

⁵⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 218.

Así, la parte que se considera afectada por la emisión de la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede ejercer dos medios de defensa:

a) El recurso de revisión regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

b) El juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Ahora bien, el artículo 85 establece que el recurso de revisión puede interponerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notifique la resolución emitida por el Instituto.

El escrito mediante el cual se interpone el recurso de revisión se presenta ante la autoridad que emitió la resolución y es resuelto por el superior jerárquico.⁵⁸

El escrito del recurso de revisión debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Órgano administrativo a quien se dirige.
2. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hay; y domicilio para oír y recibir notificaciones.
3. El acta que recurre y la fecha en que se notificó o que tuvo conocimiento del mismo.
4. Los agravios que se causan con el acto impugnado.

⁵⁸ LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Artículo 86.

5. Anexar copia de la resolución o del acto que se impugna, así como de la notificación correspondiente.

6. Las pruebas que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado, debiendo anexar las documentales que se encuentren a su disposición, incluyendo las que acrediten su personalidad cuando se trate de apoderados o representantes legales.

En caso de omisión de algún requisito, deberá requerirse al recurrente para que su subsane las omisiones a efecto de dar trámite a su recurso.

El recurrente puede solicitar al interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto o resolución impugnada, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 87 de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo; para lo cual debe solicitar la suspensión expresamente; que sea procedente el recurso, que no se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público; que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, salvo que se garanticen para el caso de no obtener resolución favorable. En el caso, de que la resolución imponga alguna multa, el recurrente deberá garantizar el crédito fiscal de conformidad con lo que dispone el Código Fiscal de la Federación.

El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto y se desechará en los casos previstos en el artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

- a) Cuando el recurso se presente fuera del plazo
- b) Cuando no se acompañe la documentación que acredite la personalidad del recurrente.

c) Cuando el escrito no esté suscrito por quien deba hacerlo, salvo que el interesado firme antes de que se venza el plazo para interponer el recurso.

Por otro lado, el artículo 89 de la referida Ley, establece los supuestos por los cuales se puede desechar por improcedente el recurso de revisión:

a) Cuando se interpone contra actos que son materia de otro recurso y que se encuentra pendiente de resolución, promovido por el propio recurrente contra el mismo acto impugnado.

b) Cuando se trata de actos que no afectan los intereses jurídicos del recurrente.

c) Cuando son actos consumados de modo irreparable.

d) Cuando se trata de actos consentidos expresamente.

e) Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el recurrente, que modifique, revoque o nulifique el acto impugnado.

Asimismo, el recurso de revisión podrá sobreseerse de acuerdo con lo que establece el artículo 90, en los casos que:

1. El recurrente se desista expresamente del recurso.

2. El recurrente fallezca durante el procedimiento, cuando el acto impugnado sólo afecte a su persona.

3. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 89 de la misma Ley.

4. Cesan los efectos del acto impugnado.
5. Por falta de objeto o materia del acto impugnado.
6. Cuando no se pruebe la existencia del acto respectivo.

El Instituto al emitir la resolución del recurso de revisión, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puede:

- a) Desechar el recurso por improcedente o sobreseerlo.
- b) Confirmar el acto impugnado.
- c) Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente.
- d) Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir un nuevo acto que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que la resolución del recurso de revisión se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, concediendo a la autoridad la facultad de invocar hechos notorios.

Si alguno de los agravios fuera suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho agravio.

Este precepto, faculta a la autoridad para corregir errores en la cita de preceptos que se consideren violados y podrá examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente a efecto de resolver las cuestiones planteadas, siempre que no cambie los hechos expuestos en el recurso.

Asimismo, la resolución del recurso podrá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando la autoridad advierta alguna ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, fundando y motivando debidamente la resolución y precisando los alcances de la misma.

Finalmente, se establece que si la resolución del recurso ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, éste deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

Ahora bien, con relación al juicio de nulidad, este se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del plazo de cuarenta cinco días contados a partir de que se notifique de la resolución.

Contra la resolución que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la parte que se considere afectada puede promover el juicio de amparo, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito.

4.4 Jurisprudencia

El Instituto ha fundado sus resoluciones en algunas jurisprudencias que establecen diversos criterios sobre los nombres comerciales.

Así, a efecto de declarar improcedente las causales de nulidad y caducidad que se intentaban en contra de nombres comerciales, se apoyan en la siguiente tesis:

Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Tercera Parte, IV

NOMBRES COMERCIALES, NULIDAD DE LA PUBLICACION DE LOS. Por carecer de todo efecto la publicación de un nombre comercial dentro del procedimiento administrativo de imitación de nombre comercial, es superfluo pedir su nulidad; y si bien el artículo 229, inciso a), de la Ley de la Propiedad Industrial, habla de solicitud de nulidad de patentes, de marcas, o de avisos comerciales registrados, no se incluye en dicha posibilidad legal de anulación el acto de la publicación de un nombre comercial, que difiere de las otras propiedades industriales en lo relativo a que es publicación y no registro.

Amparo en revisión 5487/55. Dana México, S. A. 2 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Actualmente, la autoridad administrativa apoya sus determinaciones en las siguientes tesis a efecto de declarar la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial:

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 59 Sexta Parte

Página: 32

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SU DIFERENCIA.

No demuestra el interesado haber usado, con anterioridad a la fecha de la marca registrada, la marca constituida por una palabra, si esta palabra se comprende dentro de su nombre comercial, pues el uso de la denominación comercial no implica el uso de la misma como marca; y si se alega que "la protección marcaria se extiende al nombre comercial y por ello la sentencia que combato debe revocarse ..." lo anterior se estima inexacto, toda vez que los artículos 214, 215 y 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen "Artículo 214. Es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial; y, en consecuencia, el derecho de uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva. Artículo 215. Cuando se infrinja el derecho exclusivo de uso que concede el artículo anterior, por el empleo de un nombre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, el propietario del nombre comercial podrá, obtenida la declaración

administrativa correspondiente, presentar querrela contra el infractor para que se le impongan las penas que señala el capítulo II del título VIII de esta ley, exigir civilmente daños y perjuicios, y hacer que cese la usurpación. Artículo 96. El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo", pues del texto de estos preceptos se desprende que el nombre comercial se aplica a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para distinguir los artículos que determinada persona fabrique o produzca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 581/73. Kentucky Fried Chicken de México, S.A. 7 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 59 Sexta Parte

Página: 35

NOMBRES COMERCIALES. DEBEN PROTEGERSE EN EL CAMPO DE LA CLIENTELA EFECTIVA (HOTELES).

Conforme a los artículos 214, 216, 219 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, una persona tiene derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, en la extensión del campo de su clientela efectiva, y para evitar confusiones no deberán publicarse nombres comerciales iguales o semejantes, aplicados a establecimientos del mismo género o de género similar, en la misma localidad. Ahora bien, si en el caso, se negó a la quejosa la publicación de su nombre comercial aplicado a un hotel, no sólo en la misma ciudad, sino en la misma zona de esa ciudad, donde está ubicado el hotel de la parte tercero perjudicado; y según las constancias de autos la diferencia entre ambos hoteles consiste en que el hotel de la quejosa es de lujo, sin que lo sea el de la tercero perjudicado, por lo que en aquél se cobran cuotas que son dos veces mayores o más, que las que se cobran en éste, en

consecuencia, en el caso no pudo decirse legalmente que con la publicación del nombre de la quejosa se afecte a la tercero perjudicado en el campo de su clientela efectiva. Pues si bien todos los turistas que van a un lugar son clientela potencial de los hoteles de ese lugar, no se puede decir que dos hoteles tengan la misma clientela efectiva, cuando por lo precios y características de los servicios la clientela de uno de ellos es claramente de mayor capacidad económica que la clientela del otro, y las mencionadas características hacen que los hoteles no sean confundidos por la clientela real de uno y otro, por lo que aunque en sí mismos los nombres sean susceptibles de confundirse, la diferencia entre ellos, aunque secundaria en sí, puede ser bastante para diferenciarlos, atenta la diferencia entre las características de los servicios y de la clientela efectiva de ambos establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. 26 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Tercera Parte, LIII

Página: 73

NOMBRES COMERCIALES, DECLARACION DE SU CESACION. Si bien es cierto que las autoridades administrativas no pueden revocar sus propios acuerdos cuando estos han creado derechos en favor de terceros, tal cosa no ocurre si la determinación reclamada no es una revocación que la autoridad hubiese producido por propio impulso, sino que se trata de la resolución que declara la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, resolución con que concluyó un procedimiento legalmente preestablecido y substanciado con intervención, audiencia y defensa de la propia quejosa recurrente, con fundamento en los artículos 200, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Amparo en revisión 4909/61. The Gray Line Sight Seeing Companies Associated (Inc). 24 de noviembre de 1961. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXI
Página: 334

NOMBRE COMERCIAL, QUE AUTORIDAD DEBE INTERVENIR CUANDO LO USA DIFERENTE PERSONA DE AQUELLA A QUIEN SE OTORGO. Si se trata de saber si compete, o no, al Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de la Economía Nacional, intervenir en el conflicto suscitado con motivo del uso del nombre comercial de la parte quejosa, por otra persona, y resolver si esta imita o hace un uso ilegal de ese nombre, debe decirse que la doctrina enseña que el acto del que emanan los derechos del titular de una patente de invención, de una marca, nombre o aviso comercial, es por su naturaleza misma, un acto jurídico de derecho administrativo; por lo que sus características están regidas por leyes administrativas, que son de derecho público. Son pues, dichas leyes, las que norman o crean, bajo ciertas condiciones, el derecho o privilegio correlativo, de tal modo que para que la tutela o protección del Estado pueda operar, se requiere la observancia previa de los requisitos estatuidos por las referidas leyes; pues de lo contrario, la intervención del órgano estatal establecido para el régimen de esa tutela, se hace imposible jurídicamente; o lo que es lo mismo, solamente aquellos derechos que observándose las condiciones prefijadas, han sido puestos bajo la tutela del Estado pueden ser objeto de la intervención del órgano adecuado. Seguramente es por ello que el régimen tutelar de los privilegios sean distintos, cuando se trata de patentes de invención, de marcas, nombres o avisos comerciales; de allí es que, tratándose de marcas, quien quiera adquirir el derecho exclusivo de uso de las mismas, tiene que registrarlas en el Departamento de la Propiedad Industrial, conforme al artículo 1o. de la Ley de Marcas; en tanto que no es necesario registro ni requisito de ninguna otra clase, para ejercer la propiedad exclusiva de un nombre comercial, conforme a los artículos 45, 46 y 47 de la citada ley y la persona cuyo nombre sea usado o imitado ilegalmente, puede exigir judicialmente la reparación civil o penal correspondiente y hacer que cese la usurpación. Ahora bien, es cierto que conforme al artículo 59 de la ley de que se trata, la declaración de falsificación compete hacerla administrativamente al Departamento de la Propiedad Industrial; pero debe entenderse que ese precepto se contrae a aquellos derechos inscritos, registrados o publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya que son solamente esos derechos los tutelados o puestos bajo la salvaguarda del Estado; es decir, la falta de registro, solamente da derecho a perseguir civil o penalmente al

usuario ilegal o imitador y a hacer que cese en su actividad ilícita, pero no a obtener la intervención administrativa del Estado. Ello es tanto mas claro, si se toma en cuenta que el artículo 83 de la ley, establece que la acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumera el capítulo noveno de la propia ley, corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes, y, en general a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero que en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo séptimo, requisito que no se exige tratándose de nombres o avisos comerciales, ya que la misma ley dejó a opción del titular, su registro y publicación; de suerte que cuando esto no sea hecho, el órgano estatal creado para la vigilancia y salvaguarda de los derechos de privilegio, no tiene por que intervenir en esos conflictos, pues entonces está expedita la acción ante los tribunales competentes, los cuales deben decidir sobre el caso, exigiendo, como consecuencia, la comprobación del dolo, que no sería necesario en el caso de haberse hecho previamente el registro o la publicación.

Amparo administrativo directo 2249/42. Distribuidora Mexicana, S.A. 6 de julio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXIII, página 1161, tesis de rubro "NOMBRE COMERCIAL, SU IMITACION."

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IX, Mayo de 1992

Página: 466

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación. Es por ello que

el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 proscribía la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Bertila Patrón Castillo.

Asimismo, es necesario señalar que existen otras tesis relacionadas con los nombres comerciales, las cuales pueden consultarse en el Anexo 3.

4.5 Casos prácticos

De los procedimientos de declaración administrativa tramitados ante el Instituto que involucran nombres comerciales y que se encuentran resueltos, se han seleccionado los siguientes para un breve análisis de los mismos:

CASO ENERGIE

NOMBRE COMERCIAL: 18209 ENERGIE

TITULAR: ALFREDO DÍAZ WOOD

La empresa International Stars, S.A.H., solicitó la declaración administrativa de caducidad en contra del nombre comercial 18209 ENERGIE, fundando su solicitud en lo dispuesto por el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

El titular afectado contestó la solicitud, opuso excepciones y defensas y ofreció las pruebas que consideró pertinentes, por lo que una vez concluida la integración del procedimiento, se dictó la resolución correspondiente.

La resolución estableció que toda vez que la publicación del nombre comercial tenía como consecuencia la presunción de buena fe en la adopción del uso del nombre comercial, con lo que se pretendía sentar el principio de que la publicación, al divulgar el nombre comercial, surtía el efecto de quien lo había adoptado se ostentaba como su propietario y estimaba no estar violando derechos de terceros. Por lo tanto, en virtud de que la caducidad solo era aplicables a registros y no así a publicaciones, se desprendía la falta de acción en el procedimiento y procedió a negar la declaración administrativa de caducidad del nombre comercial ENERGIE, por falta de acción.

La accionante International Stars, S.A.H., promovió juicio de amparo en contra de la resolución emitida por el Instituto, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos.

La Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó que si bien es cierto que el artículo 105 de la ley de la materia establece que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos, sin necesidad de registro, por el hecho de ser usado, también lo es que el artículo 112 de la ley en comento establece que en lo no previsto por la ley, en relación con los nombres comerciales, se aplicará lo relativo a las marcas. Agrega, que toda vez que los preceptos legales relativos a los nombres comerciales, no señalan consecuencia jurídica alguna ante el hecho de que un nombre comercial no sea usado, la autoridad para efectos de resolver la causal de caducidad propuesta por el demandante, debió tomar en cuenta lo establecido por el artículo 130, relativo a marcas y resolver lo que en derecho procediera.

Con base en esta Ejecutoria, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se estableció la siguiente tesis jurisprudencial:

“CADUCIDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL.- PROCEDE SU ADMISIÓN Y TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Si bien es cierto que el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos, sin necesidad de registro, por el hecho de ser usado, también lo es que el artículo 112 de la ley en comento establece que en lo no previsto por la Ley, y le sea aplicable en relación con los nombres comerciales, se regirá por lo relativo a las marcas; en tal virtud, y toda vez que los preceptos legales relativos a los nombres comerciales, no señalan consecuencias jurídica alguna ante el hecho de que un nombre comercial no sea usado, se debe tomar en cuenta lo establecido por el artículo 130, relativo

a marcas el cual establece que "si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituya un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca", en consecuencia, deviene ilegal lo resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el sentido de que para efectos de ser protegidos los nombres comerciales, es suficiente que se demuestre el uso de los mismos, el cual no se registra, sino que únicamente se publica, por virtud de lo cual la caducidad solo es aplicable a registros y no a las publicaciones y que por tanto, no es posible declarar la caducidad de un registro inexistente, apreciación ésta que resulta incorrecta, toda vez que debe atender a lo establecido por el artículo 130 en mención y proveer sobre la caducidad del nombre comercial que le sea planteado por un particular, resolviendo lo que en derecho proceda.

Juicio no. 20944/02-17-10-6.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de agosto de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Sergio de la Rosa Vélez.- Secretaria: Lic. Beatriz Sánchez Valdovinos."

CASO SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS

NOMBRE COMERCIAL: SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

TITULAR: MARÍA DE JESÚS LOERA Y SÁNCHEZ CASTELLANOS.

La solicitud de declaración administrativa fue presentada por Sigmados, S.A. de C.V., fundándose en la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que consideraba que la solicitud de publicación del nombre comercial SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS, contenía datos falsos, en particular la fecha de primer uso.

El titular afectado presentó su contestación fuera del plazo de un mes concedido para tal efecto, por lo cual se procedió a dictar resolución.

La resolución determinó que toda vez que la publicación del nombre comercial no constituía propiamente un registro, y siendo que el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a los casos en los cuales es nulo un registro de marca, por lo cual no se adecuaba el nombre comercial a la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 151 ya citado, por lo que era notoria la improcedencia de la causal de nulidad invocada,

Inconforme con la resolución emitida por el Instituto, Sigmados, S.A. de C.V., promovió Juicio de Nulidad, el cual se resolvió reconociendo la validez de la resolución impugnada.

Contra dicha sentencia, Sigmados, S.A. de C.V., promovió juicio de amparo, el cual se resolvió Concediendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa para efectos; en esta sentencia, el Tribunal Colegiado estableció que tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza, en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores, por lo tanto se aplican las reglas correspondientes a las marcas, relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa, apoyando esta determinación en las tesis "MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMÚN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS." y "NOMBRE COMERCIAL. SUS IMPLICACIONES".

En cumplimiento a dicha Ejecutoria, la Sala emitió nueva sentencia, determinando que lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, es aplicable en el caso de lo dispuesto por el artículo 151 de dicho ordenamiento legal, tratándose de los nombres comerciales y no solo respecto de las marcas. Agrega, que el artículo 112 señala que el nombre comercial se registrará en lo aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas, y en el caso de que se trata no existe disposición expresa que impida la aplicación del referido artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Conviene señalar, que a partir del cumplimiento de las anteriores Ejecutorias, el Instituto ha cambiado su criterio y aplica supletoriamente las disposiciones contenidas en los artículos 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

CASO SINGER

NOMBRE COMERCIAL: 9828 SINGER

TITULAR: SINGER MEXICANA, S.A. DE C.V.

En este procedimiento, Singer NV, solicitó la declaración administrativa de cancelación de los efectos de la publicación del nombre comercial fundándose para ello en lo dispuesto por el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, por considerar que la titular Singer Mexicana, S.A. de C.V., no había usado el nombre comercial SINGER, durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa, ni por conducto de licenciatario debidamente inscrito ante el Instituto, indicando que dicho nombre comercial había sido gravado mediante embargo de fecha 5 de marzo de 2004, solicitado por la C. Juez Sexagésimo de lo Civil en el Distrito Federal.

Admitida a trámite la solicitud de declaración administrativa, se notificó a la Juez Sexagésimo de lo Civil en el Distrito Federal y al apoderado de la titular afectada, quien después de un mes de haber sido notificado de la

solicitud, manifestó que ya no representaba a Singer Mexicana, S.A. de C.V., y devolvió la documentación con la cual se le corrió traslado. No obstante lo anterior, toda vez que del expediente de publicación del nombre comercial SINGER, se desprendía que dicha persona si era el representante de la titular afectada, se tuvo por legalmente emplazada a la demandada y consecuentemente, al no haber contestado la solicitud de declaración administrativa se declaró la rebeldía en la que había incurrido la titular afectada y se procedió a dictar resolución.

En la resolución emitida por el Instituto se determinó que al corresponder la carga de la prueba a la titular afectada, pues sólo ésta puede acreditar fehacientemente el uso del nombre comercial en el giro en el cual fue publicado; y toda vez que la titular no presentó contestación, ni documento alguno que acreditará que había usado este signo distintivo o alguna licenciataria debidamente inscrito, el uso del nombre comercial SINGER no fue acreditado por su titular, ni por persona autorizada inscrita en el Instituto en términos del artículo 152 fracción II en relación con el artículo 130, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, se estableció que no obstante que apoderado de la demandada, manifestó que existía embargo en diez tiendas propiedad de su representada, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual justificaría la falta de uso del nombre comercial SINGER, tal circunstancia no fue acreditada, por lo cual no existían elementos de prueba que justificarán la falta de uso del nombre comercial.

Así, la resolución declaró acreditada la causal prevista en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, ordenó la cancelación de los efectos de la publicación del nombre comercial 9828 SINGER y la correspondiente publicación de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CASO NUTRISA

NOMBRE COMERCIAL: 21283 NUTRISA

TITULAR: NUTRISA, S.A. DE C.V.

Fabrel, S.A. de C.V., presentó la solicitud de declaración administrativa para hacer cesar los efectos de la publicación del nombre comercial NUTRISA, por considerar que la solicitud de publicación contenía datos falsos respecto a la fecha de primer uso del nombre comercial, así como del domicilio del establecimiento; fundando su solicitud en lo dispuesto por la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Concluida la integración del procedimiento de declaración administrativa, la autoridad emitió resolución determinando que la accionante no acreditó que los datos aportados por Nutrisa, S.A. de C.V., fueron declarados con falsedad, con relación a la fecha de primer uso del nombre comercial, así como del domicilio del establecimiento.

La resolución señala que de las pruebas ofrecidas por la actora, se desprende la certeza de la existencia del establecimiento con el nombre comercial NUTRISA, precisamente en el domicilio señalado por la titular afectada, aunado a las pruebas aportadas por la propia titular afectada, llevan a la convicción de que los datos asentados en la solicitud de publicación del nombre comercial NUTRISA, son ciertos.

Con base en lo anterior, se negó la declaración administrativa para hacer cesar los efectos de la publicación del nombre comercial 21283 NUTRISA.

CASO ATAYDE

NOMBRE COMERCIAL: ATAYDE

TITULAR: ANDRES ATAYDE GUZMAN, ALFREDO ATAYADE GUZMAN Y ALBERTO ATAYDE GUZMAN.

La solicitud de declaración administrativa fue presentada por Promociones de Espectáculos Atayde, S.A., por considerar que el nombre comercial ATAYDE, fue publicado en contravención a lo dispuesto por el artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a los artículos 218, 228 y 200 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación 31 de diciembre de 1942, ordenamiento vigente en la fecha de publicación del nombre comercial impugnado.

Para mayor claridad los dispositivos que fundaron la acción de la solicitante vigente en la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, son los siguientes⁵⁹:

“ARTICULO 218.- Para obtener la publicación a que se refieren los artículos anteriores, deberá presentarse una solicitud en la forma que prevenga el Reglamento, en la cual se expresará el nombre del propietario del establecimiento, la ubicación de éste, el giro a que se dedique, el nombre comercial que se pretende publicar y la fecha desde la cual principió a usarse. Asimismo será requisito indispensable que compruebe el uso actual del nombre comercial que se pretende publicar. Tanto el estudio y examen de la solicitud, como la publicación correspondiente, en su caso, causarán los derechos fiscales que señale la Tarifa.”

“ARTÍCULO 200.- El registro de una marca es nulo:

I. Se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.”

“ARTICULO 228.- Esta clase de propiedad se regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas.”

⁵⁹ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 31 de diciembre de 1942.

Los titulares afectados, contestaron la solicitud y ofrecieron pruebas; por lo que una vez concluida la integración del procedimiento, se dictó la resolución respectiva.

En dicha resolución, el Instituto se pronunció en sentido de que resultaban inaplicables los artículos 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su correlativo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, en virtud de la naturaleza especial del nombre comercial, el cual por definición se encuentra protegido a favor de quien lo emplea desde el momento mismo en que lo hace y su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la actualidad únicamente trae aparejado como efecto la presunción de la buena fe en su adopción y uso, según se desprende de los artículos 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

Señala que el régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere notablemente del de las marcas y los avisos comerciales, porque mientras éstos se registran, los nombres comerciales solo se publican. Lo que trae aparejado el derecho al uso exclusivo por su registro en el caso de las marcas y la presunción de uso con dolo por parte de un tercero en la Ley de 1942, y de uso de buena fe por su publicación en la Ley vigente, para los nombres comerciales. Agrega, que estas diferencias se acentúan al tomar en cuenta que el signo distintivo base de la acción se solicitó para amparar la prestación de un servicio y el nombre comercial impugnado identifica un establecimiento.

Lo anterior, hace inaplicables las reglas relativas a los registros de marca, pues si tal hubiera sido la voluntad del legislador no se justificaría la distinción legal que ha existido entre la publicación de un nombre comercial y el registro de una marca.

En esta resolución, se determina que de lo dispuesto por los artículos 2º fracción V, 6º fracción III y X, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112, se desprende que se hace referencia a la publicación del nombre

comercial y no a su registro, por lo que inaplicable las disposiciones relativas a las solicitudes de declaración administrativa de nulidad de las marcas registradas, en particular la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

No obstante lo anterior, analizó la causal de cesación tal y como fue planteada por la accionante, valorando las pruebas aportadas por ambas partes, estableció que de acuerdo a las constancias que obraban en el expediente del trámite de la publicación del nombre comercial ATAYDE, se desprendía que el solicitante Andrés Atayde Arreche, acreditó el uso del nombre comercial mediante el acta que contenía la fe de hechos realizada por Corredor Público, cumplió los requisitos legales vigentes en esa época para proceder a su publicación, por lo cual determina que la publicación del nombre comercial ATAYDE, el 21 de noviembre de 1973, a favor de la citada persona, ahora propiedad de sus sucesores, no puede cesar sus efectos conforme a la causal incoada por la actora, ya que en el momento en que se llevó cabo la publicación, se cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes.

CASO PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

NOMBRE COMERCIAL: 21429 PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

TITULAR: PASAJE DE ELECTRÓNICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

La empresa Sociedad Pasaje de Electrónica El Salvador, S.A. de C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 693046 PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO, fundándose en las causales de nulidad previstas en el artículo 151 fracción I en relación con la fracción XVII del artículo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, así como la causal derivada de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la materia.

La titular del registro marcario Plaza de la Computación, S.A. de C.V., contestó la solicitud de declaración administrativa de nulidad y escrito por separa promovió la solicitud de declaración administrativa en vía de reconvencción del nombre comercial PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA, invocando la causal de nulidad prevista en el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con el artículo 113 fracción III del mismo ordenamiento, por considerar que la titular había señalado datos falsos en la solicitud de publicación del nombre comercial.

La titular afectada Pasaje de Electrónica El Salvador, S.A. de C.V., contestó la solicitud de declaración administrativa en vía de reconvencción y ofreció las pruebas conducentes; por lo cual desahogadas todas las pruebas y concluida la integración de ambos procedimientos, se procedió a emitir la resolución respectiva.

En dicha resolución, se determinó que toda vez que la causal de impugnación del nombre comercial se fundaba en lo dispuesto por el artículo 151 fracción III, en relación con la fracción III del artículo 113, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, y toda vez que éstos sólo podían aplicarse a los registros y no a los nombres comerciales, ya que éstos no son propiamente un registro, ya que únicamente son publicados, esta publicación no podía adecuarse a la hipótesis de nulidad invocada por el actora, por lo cual era improcedente la causal de nulidad hecha valer por Plaza de la Computación, S.A. de C.V.

Respecto al registro marcario, se negó la declaración administrativa del registro de marca 693046 PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO, en virtud de que para la procedencia de la causal sustentada en el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XVII, era necesario que Pasaje de Electrónica El Salvador, S.A. de C.V., acreditara que el nombre comercial había sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o de primer uso declarado de la misma, hecho que no fue acreditado por la accionante.

Asimismo, se negó por improcedente la declaración administrativa de la nulidad fundada en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, del nombre comercial PLAZA DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA, ya que éste no era un registro, sino únicamente una publicación.

CASO FARMACOS NACIONALES

NOMBRE COMERCIAL: FÁRMACOS NACIONALES

TITULAR: FÁRMACOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

La empresa Nacional de Fármacos, S.A. de C.V., solicitó la declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial FÁRMACOS NACIONALES, por considerar contar con un mejor derecho de uso anterior de la marca NACIONAL DE FARMACOS, S.A. DE C.V. y fundando su acción en lo dispuesto por el artículo 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

El titular afectado contestó la solicitud de declaración administrativa y ofreció las pruebas que consideró pertinentes; por lo que una vez integrado el procedimiento, se emitió la resolución correspondiente.

Esta resolución determinó que en virtud de la acción se sustentaba en lo dispuesto por el artículo 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, y siendo que este precepto es aplicable únicamente a las marcas, ya que los nombres comerciales son de naturaleza distinta al de las marcas, ya que éstos no son propiamente un registro, sino es una publicación que confiere a quien lo usa la presunción de buena fe respecto del mismo, por lo tanto dicha publicación no puede adecuarse a la hipótesis de nulidad invocada por la accionante, ya que esta se refiere a la nulidad de registros, por lo cual es improcedente la causal de nulidad invocada, porque se excluye la posibilidad que en esa vía se cuestione la nulidad de los nombres comerciales.

Así, se resolvió negar la declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial 21464 FARMACOS NACIONALES.

CASO AGROMUNDO

NOMBRE COMERCIAL: 21472 AGROMUNDO

TITULAR: LUIS GONZALEZ TORRE

La solicitud de declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, fue presentada por Agromundo, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 fracciones II y III de la Ley de la Propiedad Industrial.

El titular afectado contestó la solicitud de declaración administrativa y ofreció diversas probanzas, por lo cual una vez integrado el procedimiento se emitió resolución.

En la resolución se estableció que la marca AGROMUNDO, S.A. DE C.V., utilizada por la actora era semejante en grado de confusión con el nombre comercial AGROMUNDO, propiedad de la demandada y amparaban servicios semejantes.

Asimismo, estableció que la parte actora acreditó un mejor derecho de uso anterior a la fecha de primer uso del nombre comercial declarada por la titular afectada, con las pruebas ofrecidas en su solicitud; por lo tanto era procedente la acción intentada por la actora y declaró la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial 21472 AGROMUNDO, ordenando se publicara la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CASO EL BORCEGUI

NOMBRE COMERCIAL: 17084 EL BORCEGUI

TITULAR: EL NUEVO BORCEGUI, S.A. DE C.V.

La solicitud de declaración administrativa de infracción fue presentada por la titular El Nuevo Borceguí, S.A. de C.V., en contra de Distribuidora de Calzado Lucana, S.A. de C.V., por la comisión de las infracciones previstas en las fracciones I, IX y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La presunta infractora contestó la solicitud de declaración administrativa de infracción y ofreció pruebas; concluida la integración del procedimiento, se emitió resolución.

La resolución determinó de acuerdo a las probanzas aportadas por ambas partes, que se actualizaban las hipótesis contenidas en los incisos a) y c) derivadas de los supuestos jurídicos previstos en la fracción IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la accionante acreditó ser titular de un nombre comercial, el cual se encontraba en vigor y surtiendo sus efectos y toda vez que la presunta infractora utilizaba una denominación idéntica al nombre comercial 17084 EL BORCEGUI, con lo cual causa o induce al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacerle creer o suponer infundadamente que existe una relación o asociación entre su establecimiento y el de la titular afectada.

Asimismo, al actualizarse la infracción prevista en la fracción IX incisos a) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, los actos realizados por la demandada son contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, aprovechándose del prestigio obtenido lícitamente por un competidor, desviando clientela, causando confusión, que en este caso origina competencia desleal en agravo del titular del nombre comercial y sin su consentimiento, por lo cual se actualizó la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 antes mencionado.

Así, se declaran las infracciones administrativas previstas en las fracciones I y IX, incisos a) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de Distribuidora de Calzado Lucana, S.A. de C.V., se negó la infracción administrativa prevista en la fracción XVIII del mismo ordenamiento legal y se impuso una multa de 1,000 (mil) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada uno de los establecimientos de la infractora, haciendo un total de 3,000 (tres mil) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La resolución ordenó a la infractora se abstuviera de seguir ofreciendo servicios de compraventa de calzado utilizando el nombre comercial EL BORCEGUI u otras parecidas en grado de confusión, otorgándole un plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución para que tomara las medidas necesarias para no seguir cometiendo las infracciones sancionadas, a menos que contara con el consentimiento por escrito del titular del nombre comercial, apercibiéndolo que en caso contrario se le aplicarían las sanciones que conforme a derecho procedieran.

Se puso a disposición de la actora la fianza exhibida para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la imposición de medidas provisionales.

Asimismo, se requirió a las partes para que en el término de cinco días hábiles exhibieran por escrito una propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, apercibidos que de no hacerlo se procedería conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 212 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando la evolución legislativa sobre la protección que la propiedad industrial ha conferido a los nombres comerciales, de la cual pudimos advertir la tendencia a otorgar a este signo distintivo el mismo tratamiento que a las marcas, señalando la aplicación de las disposiciones en materia marcaria en lo conducente a los nombres comerciales; sin embargo, esta figura jurídica dada su naturaleza requiere una regulación propia en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante destacar, que el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, fue el ordenamiento que en su momento concedió certeza jurídica al titular del nombre comercial, al establecer reglas sobre su protección y medios de defensa.

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor sólo determina que es aplicable a los nombres comerciales en lo que no haya disposición especial, lo establecido para las marcas.

Tanto la Ley de la Propiedad Industrial, como su Reglamento, carecen de una regulación propia para los nombres comerciales y las disposiciones que contienen no son suficientes para la debida protección de este signo distintivo y los derechos que de él emanan.

El análisis realizado a los diversos dispositivos que regulan el nombre comercial, pone de manifiesto la necesidad de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que garantice y otorgue certeza jurídica al titular de estos signos distintivos.

SEGUNDA.- La protección legal que recibe el nombre comercial sustentada en el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual determina que este signo distintivo se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, en lo establecido para las marcas, resulta insuficiente e impropio.

Lo anterior, atendiendo a la propia naturaleza de este signo distintivo, ya que la protección se genera por el uso del nombre comercial sin requerir el registro; sin embargo, para las marcas es necesario su registro y no es necesario su uso para conferirle dicha protección.

Para ello, es necesario que la Ley otorgue una debida protección a este signo distintivo, específicamente en la definición del nombre comercial, así como establecer los medios que determinen la clientela efectiva y por ende, la zona geográfica de validez, ya que la publicidad como único elemento para determinar la clientela efectiva es insuficiente.

Asimismo, es indispensable determinar específicamente los derechos y obligaciones del titular del nombre comercial, así como las acciones legales con las cuales cuenta para proteger su derechos, no solo frente a los propietarios de una marca, para lo cual cuenta con el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, sino frente a un tercero que utilice un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin su autorización.

Así, el Estado debe cumplir su obligación de garantizar y estimular la inversión ya que los nombres comerciales representan un activo fijo y valioso de una persona, ya sea física o moral, con el objeto de mejorar la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, y protegiendo a los consumidores.

El análisis realizado sobre los nombres comerciales, demuestra el descuido del legislador al emitir una Ley, dejando vigente una disposición reglamentaria de 1988, la cual en su momento ofrecía elementos de protección

del nombre comercial; sin embargo al emitir el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en 1994, estas disposiciones quedaron abrogadas.

La autoridad administrativa encargada no sólo de dar trámite a la solicitud de publicación de los nombres comerciales, sino además de vigilar y en su caso sancionar los actos que atenten contra los derechos de propiedad industrial del titular del nombre comercial, se ve restringida ante esta regulación imperfecta.

Resulta evidente que la supresión de un ordenamiento y la adaptación a otra figura, permite que se vulneren los derechos de propiedad industrial de los titulares de los nombre comerciales.

TERCERA.- Los medios de defensa con los cuales cuenta el titular de un nombre comercial, son el procedimiento de declaración administrativa de infracción fundándose en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; así como el procedimiento de declaración administrativa de nulidad fundada en la fracción I del artículo 151 en relación con la fracción XVII del artículo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Considerando que la Ley expresamente faculta al propietario del nombre comercial para ejercitar estas acciones, ha limitado los medios de protección para defender sus derechos de propiedad industrial cuando se encuentra frente a otro nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, y aún cuando en la práctica ha promovido procedimientos administrativos para obtener la declaración de cesación de los efectos de la publicación de dicho nombre comercial, éstos procedimientos carecen de fundamento.

No existe un procedimiento previamente establecido de declaración administrativa de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, ni las causales de cesación aplicables a esta figura jurídica.

De los casos prácticos expuestos, se desprende que en principio la autoridad administrativa declaró improcedentes los procedimientos de declaración administrativa de caducidad y de nulidad, promovidos en contra de los nombres comerciales, sustentando sus resoluciones en la consideración de que éste signo distintivo tenía una naturaleza distinta al de las marcas y que el dispositivo legal prevé la nulidad del registro marcario o su caducidad por la falta de uso, por lo tanto no eran aplicables a los nombres comerciales.

Inconformes con estas resoluciones, algunos afectados promovieron el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, obteniendo en los casos de ENERGIE y SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS, la nulidad de las resoluciones y sentando un precedente para que el Instituto resuelva los procedimientos de

declaración administrativa de nulidad y caducidad para obtener la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial.

A partir de estas Ejecutorias, se han emitido resoluciones resolviendo sobre la procedencia o no de las causales invocadas en contra de nombres comerciales sustentadas en las causales de nulidad y caducidad previstas en el artículo 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, respectivamente.

No pasa desapercibido que todos aquellos que promovieron algún procedimiento de declaración administrativa bajo estos fundamentos, en los cuales la autoridad negó la procedencia de su acción y que no impugnaron esas determinaciones, se transgredieron sus derechos de propiedad industrial.

La necesidad de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, confiriendo a los nombres comerciales una regulación propia y a fondo garantiza la seguridad del titular de un nombre comercial, para que no exista duda sobre la procedencia de la declaración administrativa para hacer cesar los efectos de la publicación del nombre comercial.

La certidumbre jurídica sobre la protección que debe recibir el nombre comercial, se encuentra en sincronía con la evolución de la propiedad industrial en nuestro país.

BIBLIOGRAFIA

- Jalife Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México", Ed. SISTA, Cuarta Edición, México, 1998
- Jalife Daher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.
- Nava Negrete, Justo, "Derecho de las Marcas", Ed. Porrúa, México, 1985.
- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. "Contratos Civiles", Ed. Porrúa, México, 1995.
- Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario", Ed. Libros de México, México, 1960.
- Rangel Medina, David. "Panorama del derecho Mexicano, Derecho Intelectual", Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.
- Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, México, 1983
- Serrano Migallón, Fernando. "México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual" Ed. Porrúa, Tomo I, México, 2000.
- Serrano Migallón, Fernando. "México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual" Ed. Porrúa, Tomo II, México, 2000.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas, "Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano", D-H, Ed. Porrúa.
- Diccionario Electrónico de la Lengua Española, Acervo Jurídico 2000, Casa Zepol, S.A. de C.V.
- Diccionario Electrónico Jurídico Espasa, Espasa Calpe, S.A.
- Diccionario Jurídico Omeba, Tomo XX, Ed. Driskill, S.A., Argentina. 1982
- Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Marcas, www.impi.gob.mx

LEGISLACION

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Fiscales ISEF, México, 2005.
- Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2006.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2005.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ed. Sista, México, 2005.

Código Federal de Procedimientos Civiles, Ed. ISEF, México, 2005

Ley General de Sociedades Mercantiles, Ed. Porrúa, México, 2005

Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1884.

ANEXO 3

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Página: 164

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE. Cuando dos establecimientos comerciales, por sus características propias y por su ubicación, no participan de la misma clientela efectiva, aunque negocien con artículos similares, la posible confusión entre sus nombres, analizados en forma teórica, no da lugar a una declaración administrativa de confusión. Pero es posible que dos nombres, que por sus diferencias pudieran no crear confusión, si la creen en forma definitiva cuando la ubicación o características de dichos establecimientos hagan que la misma clientela efectiva puede incurrir en la confusión de creer que uno es extensión, sucursal o división de otro. Tal es el caso de los nombres Promoda y Promofertas, aplicados a establecimientos contiguos que expenden los mismos artículos de ropa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 10/77. Promoda, S.A. 8 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Página: 165

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE. Dos nombres que en un análisis aislado de sus letras componentes y de su impresión gráfica y fonética, podrían no crear confusión en abstracto, si pueden llegar a crear esa confusión entre el público consumidor cuando por sus similitudes y por las características de los establecimientos en que se emplean, dicho público puede estimar que se trata de establecimientos filiales, o de una división de la misma negociación, etcétera. Y tal es el caso, de los nombres Promoda y Promofertas, aplicados a establecimientos contiguos que expenden los mismos artículos de vestir.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 10/77. Promoda, S.A. 8 de marzo de 1977 Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 59 Sexta Parte

Página: 36

NOMBRES COMERCIALES. SEMEJANZA ENTRE ELLOS. Para examinar si es legalmente posible publicar dos nombres comerciales aplicados a establecimientos del mismo género o de género similar, en términos del artículo 219 de la Ley de la Propiedad Industrial, se debe atender no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomados globalmente. Y de manera importante es atenderse a la primera impresión al efecto que puedan producir en el público usuario al primer golpe de vista, o al ser oídos cuando son pronunciados rápidamente, o al recuerdo que de ellos pueda quedar con el tiempo. Por otra parte, si entre ambos nombres hay un elemento semejante y un elemento diferente, se debe atender a si el elemento diferente resulta de orden primario, tan importante o más que el otro, o si es de orden puramente secundario, sin fuerza connotativa para diferenciar claramente ambos establecimientos. Y en este aspecto es de notarse que un elemento que resulte genéricamente descriptivo del lugar en que ambos establecimientos se ubican, o del tipo de servicios que en ambos prestan, de ninguna manera puede tener, en principio, la importancia primaria o la fuerza connotativa necesaria para establecer una clara e indubitable diferencia ente ambos nombres y establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Tercera Parte, LIII

Página: 82

NOMBRES COMERCIALES, LA RESOLUCION QUE DECLARA SU IMITACION NO ES PRUEBA EFICAZ CUANDO SE CONCEDE AMPARO CONTRA DICHA RESOLUCION. Una resolución del subsecretario de Industria y Comercio, sobre imitación de nombre comercial, que quedó sin efectos por ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ejecutoria relativa al juicio de amparo promovido contra dicha resolución, es ineficaz para probar que la quejosa contaba con clientela efectiva en México.

Amparo en revisión 4909/61. The Gray Line Sight-Seeing Companies Associated (Inc). 24 de noviembre de 1961. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Tercera Parte, XL
Página: 59

NOMBRES COMERCIALES. USO INDEBIDO DE. No se puede pretender impedir o perseguir el uso indebido de un nombre comercial si no hay previamente la declaración de que el nombre haya sido usado en forma indebida, y esta declaración sólo puede hacerla el órgano legalmente competente.

Amparo en revisión 4651/59. Salomón Sacal Romano. 13 de octubre de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Tercera Parte, XIV
Página: 64

NOMBRES COMERCIALES EN IDIOMA EXTRANJERO. La prohibición consignada en la fracción XI del artículo 105 de la Propiedad Industrial, tiene por objeto el evitar que a artículos que se fabriquen solamente en México o en algún otro país de habla española, se les ampare con una denominación que parezca indicar que provienen del país donde se habla ese idioma, es decir, pretende evitar la confusión en el público consumidor y además acreditar las marcas o nombres comerciales mexicanos. Ahora bien, si con el hecho de que un establecimiento comercial lleve denominación extranjera, se pretende sostener que da el correspondiente servicio, al amparo del crédito que gozan los establecimientos similares en el extranjero, desentendiéndose del crédito hecho o por hacerse del que han de revestirse los establecimientos nacionales, con esta conducta se pone al margen el crédito comercial de lo mexicano, que es precisamente lo que ha querido evitar el legislador.

Amparo en revisión 2069/58. Posadas Travelodge, S. A. 11 de agosto de 1958. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen II, Tercera Parte, página 80, tesis de rubro "MARCAS INDUSTRIALES, DERECHO AL USO DE LAS."

Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Tercera Parte, IV
Página: 182

NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE LOS. El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere del de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican. La lectura del artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quien imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de su uso; sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente señalada por el artículo, pues basta decir que cualquier tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, según lo dice la parte final del citado precepto, de lo que se deduce que la prueba del uso, rendida precisamente a la publicación del nombre, no introduce frente a terceros ninguna ventaja en favor de quien obtiene la publicación, salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción del dolo.

Amparo en revisión 5487/55. Dana México, S. A. 2 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXXXII
Página: 387

NOMBRES COMERCIALES EN LENGUA EXTRANJERA. El legislador excluyó de la regla especial contenida en el artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, como aplicable a los nombres comerciales, la fracción XI del artículo 105 de la propia Ley, la cual solamente es aplicable a las marcas, y tan es así, que, en nuestro país, operan nombres comerciales en idioma extranjero, sin que por ello se infrinja disposición alguna, por lo cual una negativa de publicación debe fundarse en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando no está incluida dentro de la primera parte del artículo 217, el cual no tiene aplicación, ya que la citada fracción se refiere al caso en que no se admitirá a registro una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, pueden confundirse, por lo que si la negativa a la publicación se fundó en la fracción XI del citado artículo 105, que se refiere a las palabras de lenguas vivas extranjeras, se aplicó indebidamente este precepto.

Amparo en revisión 1969/54. Alain Arnaud. 13 de junio de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXXIV
Página: 405

NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS, USO DE (PRUEBA TESTIMONIAL).

El artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que el uso de las marcas se probará ante la Secretaría de Economía Nacional dentro del término que al efecto se señale y que no será menor de treinta días, por los medios de prueba que la ley civil admite, y conforme a la misma se calificará el valor de las pruebas. Ahora bien, como entre los medios de prueba que el Código Federal de Procedimientos Civiles admite, figura la prueba testimonial, según consta en la fracción VI de su artículo 93, evidentemente es falso que esta prueba sea propia, exclusivamente, del Poder Judicial, dado el tenor del mencionado artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial. Y este último precepto, no obstante que se relaciona con "marcas" es aplicable al caso de "nombres comerciales", de acuerdo con el artículo 228 de la misma ley.

Amparo administrativo en revisión 4635/53. Antigua Casa Canet, S.A. 25 de abril de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXV
Página: 202

NOMBRES COMERCIALES. El término "exclusivo", que en el precepto 233 de la Ley de la Propiedad Industrial se emplea para establecer una situación negativa que se refiere precisamente a que, en general, el uso de un nombre comercial, cuando se traspasa un establecimiento, no es exclusivo, no denota el derecho que corresponde al propietario del nombre para seguirlo usando, pues esto sólo acontece en el caso de excepción a que el mismo artículo se refiere, es decir, cuando se estipule, en contra de la generalidad señalada, bien que el vendedor conserve el derecho a usar de manera exclusiva el nombre o bien que, quien participe de esa prerrogativa, también exclusivamente, sea el comprador.

Amparo administrativo en revisión 3103/52. Necchi Paolo. 4 de febrero de 1953. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXIII
Página: 1161

NOMBRE COMERCIAL, SU IMITACION. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 6o., del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, la Secretaría de Economía es la facultada para intervenir en todo aquello que se refiera a propiedad industrial y mercantil, y por lo mismo, la capacitada para hacer la declaración administrativa de imitación o uso ilegal de nombres comerciales, en los términos de los artículos 229, inciso c) y 233 de la ley de la materia.

Amparo administrativo en revisión 6605/51. "Nacional Financiera", S.A. y coagraviada. 22 de agosto de 1952. Mayoría de tres votos. Disidentes: Nicéforo Guerrero y José Rivera Pérez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página 334, tesis de rubro "NOMBRE COMERCIAL, QUE AUTORIDAD DEBE INTERVENIR CUANDO LO USA DIFERENTE PERSONA DE AQUELLA A QUIEN SE OTORGO."

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CX
Página: 400

NOMBRE COMERCIAL, IMITACION DE. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Nombres Comerciales, si al traspasarse o venderse un establecimiento mercantil, no se hace estipulación expresa de que se reserva el uso exclusivo del nombre para el que vende o para el que compra, la reclamación de imitación que formule el vendedor, por el uso que haga del nombre comercial el comprador, es infundada.

Amparo administrativo en revisión 5355/50. Necchi Paolo. 15 de octubre de 1951. Mayoría de tres votos. Disidentes: Nicéforo Guerrero y Manuel Barlett Bautista. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CIII
Página: 1573

NOMBRES COMERCIALES. No puede admitirse que la connotación de crédito mercantil implique el uso exclusivo del nombre comercial, pues si bien es cierto que el crédito va implícito en el general de la negociación, también lo es que solamente se refiere a la reputación de solvencia o al derecho de cobrar alguna suma o cantidad. Por tanto, si no hay estipulación expresa al respecto, no puede decirse que al traspasarse un negocio, se haya traspasado también el uso del nombre comercial.

Amparo administrativo en revisión 8692/49. Nechi Pablo "Paolo". 16 de febrero de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. Ponente: Franco Carreño.

Quinta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XCIV
Página: 1141

NOMBRE COMERCIAL, DELITO DE INVASION DE. El artículo 48 de la ley de marcas y de avisos y de nombres comerciales, determina que para que se puedan imponer las penas que establece el capítulo décimo, será requisito indispensable que el actor pruebe que hubo dolo, por parte del reo; pero si el dueño de un nombre comercial lo hace publicar en la gaceta oficial de la propiedad industrial, comprobando previamente su uso, estará exento de tal requisito, y la presunción legal será, si se trata de un nombre en la misma localidad, que el reo obró con dolo, y si esto es así, resulta entonces que la autoridad responsable no pudo violar en perjuicio del reo, por haberlo estimado en tal forma, garantía alguna, tanto más, si se advierte que, aún después de haber sido publicado el nombre comercial citado en la gaceta de la propiedad industrial, aquel siguió haciendo uso de ese nombre. por otra parte, es de decirse que el hecho de que existan varios establecimientos en el lugar con igual denominación, podrá ser materia de un juicio administrativo, pero no de prueba, para determinar que tal denominación es del dominio público, determinación que, además, no podría hacerse en un asunto que no es relativo a la nulidad de un nombre comercial, sino a la invasión de uno, por parte del acusado cuando dicho nombre está debidamente registrado como propiedad del denunciante. nota: el artículo invocado corresponde al 211 fracción VII, de la ley de invenciones y marcas de 1975.

Amparo penal directo 9732/45. Aguilar Barrera Rafael. 13 de noviembre de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXIX
Página: 2075

NOMBRE COMERCIAL Y RAZON SOCIAL. No puede existir confusión entre dos nombres comerciales, si jurídicamente sólo existe uno de ellos.

Amparo administrativo en revisión 2214/46. Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera. 23 de agosto de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXVI
Página: 298

NOMBRES CIVIL Y COMERCIAL, NATURALEZA JURIDICA DE LOS. Estos nombres tienen por finalidad permitir la necesaria distinción de las personas, en sus relaciones jurídicas y sociales. Siendo ese el objeto de tales nombres, es evidente que una vez desaparecida la persona que los lleva, el mismo, considerado exclusivamente con esa calidad, pierde toda su significación para el derecho, y sólo interesa a ésta, en cuanto tiene que protegerlo contra todo acto ulterior, que implique un daño moral a la persona a quien perteneció, o a sus herederos. De esto se sigue, que el derecho que se tiene al nombre civil, no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de transmitirse, sino tan sólo esencialmente personal, que es inalienable y que se distingue junto con aquel que lo posee. Por otra parte, por nombre comercial debe entenderse aquel que como signo distintivo o característico, adoptan un industrial o un comerciante, para singularizar, bien la fábrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende. El nombre comercial, en consecuencia asegura a la clientela de quien lo usa y es una garantía para su crédito; y dada esta función, la Ley de Marcas lo protege ampliamente, como un medio de defender esos valores comerciales, afectos a la negociación o al comercio; por esa razón, en los artículos 45 y 47 de la ley citada, se establece que es propiedad exclusiva de toda persona jurídica, ya sea productora o comerciante, su nombre comercial, y que para ejercitar los derechos que confiere el uso de un nombre comercial, no será necesario registro ni requisito de ninguna otra clase. Representando, pues, el nombre comercial, un valor económico claramente definido, es obvio que el derecho a su uso asume el carácter de bien patrimonial, que pueda ser transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho, como lo reconoce la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley de Marcas. El industrial o comerciante puede adoptar como nombre comercial una denominación cualquiera; pues también puede darle ese carácter a su nombre civil. En el segundo de estos casos, el nombre civil llega a tener igual valor jurídico que todo nombre comercial y a encontrarse regido por las mismas reglas que éste y por tanto con derecho a la protección de la ley; otro tanto puede decirse si el nombre civil, en su integridad, es usado como marca; pero si tales casos no concurren, y el industrial o comerciante, dentro del ejercicio de su actividad, no da expresa y positivamente a su nombre civil el carácter

inconfundible de marca o de nombre comercial, dicho nombre civil no pasa de ser eso y carece, por sí mismo, de valor patrimonial alguno y es incapaz de ser transmitido.

Amparo administrativo directo 5745/40. Álvarez Marcelino, sucesión de. 10 de octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXVI
Página: 299

NOMBRES COMERCIALES, REGISTRO DE. Muerta una persona no es exigible el requisito del consentimiento para registrar su nombre como nombre comercial, consentimiento que tampoco debe pedirse a los herederos, si dicho nombre no es parte integrante del nombre comercial, que pasa a la sucesión.

Amparo administrativo directo 5745/40. Álvarez Marcelino, sucesión de. 10 de octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXV
Página: 398

NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE. Atenta la disposición del artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales deben ser enunciados y fijados en tal forma, que sus elementos los distingan de otros, y basta la no concurrencia de éstos, para que no pueda admitirse su publicación; por tanto, basta que el nombre que se pretenda publicar, carezca de elementos definidos, por ser una palabra genérica para que la negativa de publicación no sea violatoria de garantías, máxime que esa negativa es la apoyada por la fracción I del artículo 105 de la propia ley.

Amparo administrativo 8968/44. Troqueles y Esmaltes, S.A. 19 de julio de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época:

Tomo LXXXIV, página 2485. Amparo administrativo en revisión 9159/44. Cristales Industriales, S.A. 21 de junio de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett Bautista. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXX
Página: 4092

NOMBRES COMERCIALES, CUANDO DEBE CONSIDERARSE HECHA LA PUBLICACION DE LOS. Según las disposiciones relativas de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, debe preceder a toda resolución de publicación de un nombre comercial, el examen sobre si existen o no, otros nombres publicados, iguales o semejantes, con los cuales aquél pueda ser confundido; que en caso afirmativo, debe darse intervención a los dueños de nombres comerciales encontrados semejantes, para el efecto de que ejerzan su derecho de oposición y de contener la resolución que recaiga; pues toda publicación debe hacerse sin perjuicio de tercero, es decir, no basta la simple solicitud y llenar los requisitos del formulismo, sino que la autoridad del ramo esta constreñida a velar porque no se invadan o menoscaben los derechos de tercero. Ahora bien, si en segunda instancia se estima que no se ha hecho la publicación de referencia, lógicamente, para no ser incongruente con los términos de la litis pendencia, debe revocarse la sentencia de primera instancia y hacerse la declaratoria en ese sentido, sin entrar al estudio de otras cuestiones ajenas a su materia; y no es exacto que baste la existencia del simple acuerdo ordenando dicha publicación, sino que se requiere que ésta haya quedado consumada de un modo real y efectivo, para que pueda producir efectos jurídicos el artículo 50 del ordenamiento citado, que impide llevar a cabo la publicación de un nombre comercial, cuando existe en vigor otro publicado, igual o semejante con que pueda confundirse, ya que si ese acuerdo, como toda disposición legal aun en potencia, no se ha cumplido, por lo mismo, no surte efectos que puedan afectar el derecho de tercero.

Amparo administrativo directo 1539/39. Pérez Monteagudo Antonio. 4 de diciembre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Manuel Bartlett Bautista, no estuvo presente durante la lectura y votación de este asunto. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXVIII
Página: 19

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Marcas y Nombres Comerciales, a que se ha hecho referencia, debe decirse, que si ha habido traspaso de un establecimiento comercial, con derecho al uso del nombre comercial que lo distinga, tal traspaso comprende no sólo el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, sino también al uso de ese nombre como marca, cuando el nombre, con tal carácter, estuviere registrado, salvo que se estipule lo contrario.

Amparo administrativo directo 3843/40. Suárez Orozco y Compañía, sucesores, S. A. 1o. de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett Bautista. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXVIII
Página: 19

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. La marca, según se desprende del artículo 1o., de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, de veintiséis de junio de mil novecientos veintiocho, está destinada a distinguir artículos manufacturados por determinada persona o procedentes de determinado lugar, en tanto que el nombre comercial según se deduce del artículo 45 de la misma ley, sirve para distinguir establecimientos, ya sea industriales o comerciales. Pueden constituir una marca, de acuerdo con lo que expresa el artículo 2o., de la ley citada, los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones, cualquier medio material que sea susceptible, por su caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase; y aun pueden constituir una marca, las razones sociales de los comercios, las leyendas, muestras o enseñanzas de sus establecimientos; de manera que en estos últimos casos, habrá muchos en los que la marca tenga la misma denominación que el nombre comercial, pero para que una marca que esté constituida por la razón social de un comercio, por la muestra o enseña de su establecimiento, se pueda seguir considerando como marca, es indispensable que esa razón social, esa muestra o esa enseña de su establecimiento, se aplique a las mercancías que venda. No hay que olvidar que, en todo caso, debe tenerse presente que la marca está destinada a distinguir productos, en tanto que el nombre comercial está destinado a distinguir establecimientos.

Amparo administrativo directo 3843/40. Suárez Orozco y Compañía, sucesores, S. A. 1o. de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett Bautista. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXV
Página: 187

COMERCIOS, NOMBRES DE LOS. Los propietarios de establecimientos comerciales no están obligados a obtener autorización de la nación, para poner nombres a tales establecimientos, aunque dichos nombres correspondan a los héroes nacionales, pues no existe disposición legal alguna que imponga esa obligación.

Amparo administrativo en revisión 8313/39. Salas viuda de Flores Anastasia. 4 de julio de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín Gómez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XLVIII

Página: 1865

NOMBRE COMERCIAL, PROPIEDAD DEL. La parte final del artículo 48 de la Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales, dice, que la publicación en la Gaceta Oficial, de un nombre comercial y la comprobación de su previo uso, exime de la prueba del dolo por parte del reo, para la aplicación de las sanciones que fija el capítulo noveno de la propia ley, y que será presunción de que el reo obró con dolo en este caso, si se trata de un nombre usado en la misma localidad; expresión de la ley de la que pretende deducirse que la interpretación del artículo 164 del Código de Comercio, debe ser extensiva, de manera que en cada localidad pueda usarse un mismo nombre comercial, pero tal interpretación es incorrecta, porque el artículo 48 de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, lo único que establece es una forma de fijar la presunción de dolo, cuando el reo usa del nombre comercial en la misma localidad en que otro ha hecho publicar y usado previamente el propio nombre, a más de que el citado precepto fija las reglas para la imposición de penas, a que se refiere el capítulo noveno de la ley, por lo que no es necesaria por lo tanto, la prueba del dolo para la procedencia de la acción netamente civil.

Amparo civil directo 5894/35. "Anuncios", S. A., de México. 30 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Pérez Gasga. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Octava Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, Febrero de 1994

Página: 405

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN IDIOMA EXTRANJERO. (REGLAMENTO DE LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO). No es violatoria de disposición constitucional alguna el artículo 114 del Reglamento de Licencias para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; al prohibir que los comercios usen una denominación extranjera; pues con esto no se afecta la actividad comercial; y por el contrario, el fin pretendido es proteger al consumidor, evitando que establecimientos mexicanos se amparen bajo un nombre comercial que parezca indicar que son del lugar donde se habla ese

idioma; y se pretenda sostener que da el correspondiente servicio al amparo del crédito que gozan los establecimientos similares en el extranjero, ocasionando con ello confusión en el público consumidor, a la vez de desatenderse del crédito de que han de revestirse los establecimientos nacionales, de no entenderse así, se pondría al margen el crédito comercial de lo mexicano.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 256/93. Operadora del Embarcadero, S.A. de C.V., por conducto de su representante Carlos M. Altamirano Pineda. 24 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Indalfer Infante González.

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Octubre de 1993

Página: 449

MARCAS. DIFERENCIA ENTRE EL DISEÑO Y LA DENOMINACION. De los artículos 9o. fracción I, de la anterior Ley de Invenciones y Marcas se infiere que una marca la puede constituir, en términos generales, tanto las denominaciones como los signos, los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales; por otra parte, conforme al artículo 91, fracciones III, VI y XVI, de la propia ley, a contrario sensu, son registrables, como marcas, entre otros, las figuras y diseños. Ahora bien, una marca puede registrarse acompañada de su diseño; pero, una cosa es el diseño y otra la denominación, pues, incluso, uno puede registrarse independientemente de la otra. Por tanto, debe distinguirse entre ambos, pudiéndose decir al respecto que el diseño lo constituye el dibujo o logotipo que va a identificar gráfica o representativamente a la marca; y respecto de la denominación en un sentido o concepción estricta, puede decirse que es el nombre o conjunto de letras o palabras que identifican al producto y su titular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 201/93. Laguna Internacional, S. A. de C. V. 30 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ángel Corona Ortiz.

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IX, Mayo de 1992

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación. Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 proscribía la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Bertila Patrón Castillo.

Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VII, Enero de 1991

Página: 309

MARCAS. NO SE DA LA HIPOTESIS DE PROHIBICION PARA REGISTRAR UNA MARCA DE PRODUCTOS, AUN CUANDO PUDIERA CONFUNDIRSE CON UN NOMBRE, COMERCIAL. De una interpretación armónica de los artículos 91, fracción XXIII, 106, 107 y 182 de la Ley de Invenciones y Marcas, se puede precisar que existe obstáculo para registrar sólo las marcas de servicio que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, con un nombre comercial, siempre que se aplique a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad, ya que en sentido contrario sólo se prohíbe la publicación de un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante a una marca de servicio registrada que pudiera confundirse con la denominación o giro de la empresa o establecimiento al que se pretenda aplicar el nombre comercial. La razón de lo anterior es que, los nombres comerciales siempre protegen servicios y por tanto, una marca sólo puede generar confusión con un nombre comercial cuando ampare servicios, por ende, no se da la hipótesis de prohibición de registro cuando la marca semejante ampara productos. En tales condiciones, es claro que no existe objeción para registrar una marca de productos aun cuando pudiera confundirse con un nombre comercial, pues la legislación aplicable únicamente hace referencia a marcas de servicios que se puedan confundir con los servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial sea igual o parecido.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1284/90. Burlington Mills S. A. de C. V. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro.