



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

POSIBILIDAD DE DEROGAR LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA  
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TESIS QUE PRESENTA LA ALUMNA NAYELI POSOS GONZALEZ, PARA  
OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN DERECHO, DIRIGIDA POR EL  
DOCTOR CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ

UNAM OCTUBRE 2009





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

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

27 DE AGOSTO DE 2009

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E.

La pasante de Derecho señorita, **C. NAYELI POSOS GONZÁLEZ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de la **DR. CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada.

**"POSIBILIDAD DE DEROGAR LA FIGURA DEL NOMBRE  
COMERCIAL EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."**

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.

ATENTAMENTE  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"

**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.**



"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de 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

## AGRADECIMIENTOS

A mi MAMÁ, por todo su amor, paciencia, dedicación, consejos, confianza... porque sin su fortaleza no hubiera encontrado el camino.

A mis HERMANOS por creer en mí, por todas sus enseñanzas de vida, y a toda mi familia por todo su apoyo y todos sus consejos.

A mis MAESTROS, a esta maravillosa casa de estudios que me dio la oportunidad de encontrar el conocimiento en sus aulas.

A todos los grandes amigos que la vida me ha obsequiado, gracias por todos esos bellos momentos que pasamos juntos, por todo su apoyo, por sus consejos, por sus regaños.

Y a ti DIOS porque sin tu infinito poder, yo no podría disfrutar de todas las bendiciones y la dicha que hay en mi vida.

## INDICE

### AGRADECIMIENTOS

### INTRODUCCION

### CAPITULO I ANTECEDENTES HISTORICOS

A) FUNDAMENTO CONSTITUCION.....	11
B) LEGISLACIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	12
- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.....	12
- DECRETO DE 30 DE JUNIO DE 1896 SOBRE DEPÓSITO DE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.....	13
- DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.....	14
- REFORMA DE 17 DE DICIEMBRE DE 1897 RELATIVA A LOS TITULARES EXTRANJEROS DE MARCAS.....	15
- DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA LEGISLAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	15
- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.....	16
- REGLAMENTO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1909 PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS INTERNACIONALES.....	18
- ACUERDO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1919 SOBRE EL USO DE LA CRUZ ROJA.....	18
- DECRETO DE 17 DE MARZO DE 1920 IMPUESTO POR EL REGISTRO Y RENOVACION DE MARCAS.....	19
- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS	

COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES	
DE 26 DE JUNIO DE 1928.....	19
- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS	
Y AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES	
DE 11 DE DICIEMBRE DE 1928.....	21
- CÓDIGO PENAL DE 4 DE OCTUBRE DE 1929	
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES.....	22
- PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO DEL 6 DE	
JULIO DE 1931 PARA NULIFICAR REGISTROS DE MARCAS.....	22
- DECRETO DE 2 DE ENERO DE 1935 QUE REFORMA	
Y ADICIONA EN MATERIA PENAL A LA LEY DE 1928.....	23
- DECRETO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1942	
ACERCA DE MARCAS NO REGISTRADAS.....	24
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.....	25
- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.....	27
- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA	
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 25 DE JUNIO DE 1991.....	29
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1 DE	
OCTUBRE DE 1994.....	29
C) CONVENIO DE PARÍS.....	30
CAPITULO II EL NOMBRE COMERCIAL EN EL DERECHO	
A) DERECHO CIVIL.....	37
B) DERECHO MERCANTIL.....	38
C) DERECHO ADMINISTRATIVO.....	41
D) PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	41
-DEFINICIÓN DE NOMBRE COMERCIAL.....	41
-ELEMENTOS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	43
1. SUJETOS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	43
2. OBJETO.....	44
3. VIGENCIA.....	44

-	TRAMITE DE LA SOLICITUD.....	45
-	EFFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL.....	46
-	DERECHOS DEL TITULAR.....	51

### CAPITULO III AUTORIDADES COMPETENTES Y ESTADISTICAS

#### A) INSTITUTO MEXICANO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	55
- NATURALEZA JURÌDICA.....	55
- MISION.....	55
- VISION.....	55
- ANTECEDENTES.....	56
- ATRIBUCIONES.....	58
- ESTADÍSTICAS.....	64
B) SECRETARIA DE RELACIONESEXTERIORES.....	64
- NATURALEZA JURÌDICA.....	64
- MISION.....	64
- VISION.....	65
- ATRIBUCIONES.....	65
- ESTADÍSTICAS.....	68

### CAPITULO IV DEROGACION DEL NOMBRE COMERCIAL

A) DIFERENCIAS ENTRE UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL.....	71
B) MARCAS DE SERVICIOS.....	72
C) EMPRESAS ELECTRÒNICAS.....	75
D) DEROGACION DEL NOMBRE COMERCIAL.....	78

## CAPITULO V EL NOMBRE COMERCIAL EN OTRAS LEGISLACIONES

A)	ESPAÑA.....	83
-	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.....	83
1.	HISTORIA.....	83
2.	LEGISLACION.....	85
3.	TRAMITE DE LA SOLICITUD.....	97
B)	URUGUAY.....	104
-	DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE URUGUAY.....	104
1.	MISION.....	104
2.	LEGISLACION.....	106
3.	TRAMITE DE LA SOLICITUD.....	107
	CONCLUSIONES.....	110
	BIBLIOGRAFÍA	



## INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo se pretende presentar un esbozo o panorama general de la figura del nombre comercial en el derecho en general y específicamente en la Ley de la Propiedad Industrial.

En el primer capítulo se hablará de los antecedentes y fundamento legal de la Propiedad Industrial y en específico la regulación de la figura del nombre comercial en las diferentes disposiciones normativas de la materia.

En el segundo capítulo se expondrá que otras ramas del derecho regulan la figura del nombre comercial, sus características y elementos principales. Asimismo, expongo de acuerdo a nuestra Ley de la Propiedad Industrial, una breve explicación de la definición del nombre comercial, elementos, trámite de solicitud, los efectos de la publicación y los derechos del titular.

En el cuarto capítulo expondré los puntos que considero importantes para sustentar la posibilidad de derogar la figura del nombre comercial de la Ley de la Propiedad Industrial.

Expondré de acuerdo a la ley y a la doctrina las diferencias que existen entre una marca y un nombre comercial, se dará una breve explicación de la aparición de las empresas electrónicas y las razones que me guiaron para elegir este tema.

Asimismo expondré ejemplos que sustentan que la figura del nombre comercial ya no cumple con las necesidades del sector al cual está dirigido, lo cual en mi opinión no se solucionaría con la reforma del Capítulo IV de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que existen las marcas de servicios que pueden sustituir la figura del nombre comercial.

Finalmente hago referencia a la legislación de España y Uruguay, exponiendo el tratamiento del nombre comercial en estas legislaciones para dar a conocer sus características en estos países, de lo cual se desprende que la figura del nombre comercial no ha sufrido modificaciones de acuerdo al desarrollo del principal

sujeto de protección, es decir las empresas, negocios, establecimientos comerciales.

**CAPITULO I**  
**ANTECEDENTES HISTORICOS**

## A) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

La Propiedad Intelectual es una rama del derecho encargada de proteger los derechos de los autores, inventores y proteger la creatividad intelectual del ser humano, se divide en dos ramas: Derechos de autor o propiedad intelectual en estricto sentido y Propiedad Industrial, dentro de dicha rama encontramos la figura del nombre comercial la cual estudiaremos a lo largo del presente trabajo.

En relación a lo anterior, el derecho de propiedad industrial es considerado como el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, se considera que comprende cuatro grandes instituciones: creaciones industriales nuevas; signos distintivos; competencia desleal y las variedades vegetales y transferencia de tecnologías.<sup>1</sup>

El fundamento de la Propiedad Intelectual se encuentra contemplado en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estanco de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a (...) los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

<sup>2</sup> Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo el artículo 89 fracción XV de la misma Constitución faculta y obliga al Presidente de la República a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

La fracción XXIX-F del artículo 73 del mismo ordenamiento faculta al Congreso "para expedir leyes tendientes a la promoción (...) de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional"

Consecuentemente la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la base de la Propiedad Intelectual *latus sensu*, por lo tanto la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial tienen el carácter de reglamentarias específicamente del artículo 28 constitucional.

## **B) LEGISLACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

En el presente trabajo únicamente se hará referencia a la legislación referente a los Signos Distintivos, la cual se es la siguiente:

- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

El objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o de fábricas las cuales amparaban bienes fabricados o vendidos en el país, la vigencia de una de una marca era indefinida.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, página 53, México 1992

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el país podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los Tratados Internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

- DECRETO DE 30 DE JUNIO DE 1896 SOBRE DEPÓSITO DE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.

Este decreto reformó y adicionó el de 12 de mayo de 1896 que a su vez reformaba la Ordenanza General de Aduanas. Según el artículo 14, los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia (puestos fronterizos) que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas en sus envases, o en la mercancía directamente, sin que dicho procedimiento constituyese una verdadera falsificación, estaban obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas demarcaciones, las marcas de fábrica y demás distintivos de que hicieran uso en

la expedición de sus productos, a fin de que, mediante ese requisito, pudiesen ser aceptados como nacionales. Quedaba reservado a las autoridades judiciales la calificación de si el procedimiento del fabricante constituía una falsificación de marca.<sup>4</sup>

- DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA.

Este decreto tuvo por objeto señalar los requisitos a que deberían sujetarse los industriales "que den apariencia extranjera a sus manufacturas". Según su artículo 1º todos los industriales del país que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas con que marquen la mercancía o su envase, y siempre que ese procedimiento no importe falsificación (lo cual calificará, en todo caso la autoridad competente), quedan obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda, el número de ejemplares que ésta les fije, de las marcas, etiquetas y demás distintivos, usados en los productos que elaboren, para que mediante ese requisito sean aceptados como nacionales. Este depósito de marcas ante la Secretaría de Hacienda sólo podía efectuarse si previamente la marca estaba registrada por la Secretaría de Fomento. Y efectuando el segundo depósito, la misma Secretaría de Hacienda remitía un ejemplar de las marcas a las Aduanas (artículo 20), que de este modo, a pesar de su apariencia extranjera, no exigían tributo de importación a dicha mercancía. En los documentos aduanales deberían consignarse la circunstancia de haber dado apariencia extranjera a la mercancía y de haber hecho y aceptado el depósito de las marcas que tal apariencia daban, con lo cual los productos eran considerados como nacionales (artículo 3). En cambio los productos industriales que a pesar de revestir apariencia extranjera por virtud de las marcas empleadas en ellos y para los cuales no se hubiese practicado el depósito de marca referido, quedaban sujetos a las prevenciones de la ordenanza de aduanas para los productos extranjeros.

---

<sup>4</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

- REFORMA DE 17 DE DICIEMBRE DE 1897 RELATIVA A LOS TITULARES EXTRANJEROS DE MARCAS.

Originalmente el artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, estipulaba que el derecho exclusivo de la marca de fábrica sólo podía adquirirse por el nacional o el extranjero residente en el país, y para que el mismo derecho pudiesen disfrutar los nacionales y extranjeros radicados en el extranjero, era menester que en México tuviesen establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la venta de sus productos. Consecuente con este mandamiento, la fracción IV del artículo 5 de la Ley, exigía que a la solicitud de registro de la marca debería acompañarse el contrato de comisión escrito, a cuya virtud se hubiese establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso de que el titular de la marca radicase fuera del país. El congreso decretó la reforma de tales disposiciones, previniendo que cualquier propietario de una marca de fábrica, sea nacional o extranjero, residente en el país o fuera de él, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la Ley. Y por innecesaria derogó la fracción IV del artículo 5.<sup>5</sup>

- DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA LEGISLAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se refiere a la autorización concedida al Ejecutivo para reformar la legislación vigente entonces sobre propiedad industrial, con arreglo en las bases siguientes: las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan; la tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente origine. El impuesto, si lo hubieren,

---

<sup>5</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit.



será progresivo; se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuera necesario, las disposiciones del Código Penal; la traslación del dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario; se publicará un periódico, que con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas.

Con apoyo en los lineamientos generales de este Decreto del Congreso, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903 (DOF de 2 de septiembre de 1903).<sup>6</sup>

Se encontraba integrada por ocho capítulos:

1. Definición.
2. Registro y nulidad.
3. Penas
4. Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas.
5. Procedimiento para los juicios civiles.
6. Procedimiento para los juicios del orden penal.
7. Nombres y avisos comerciales.
8. Derechos fiscales.

En este ordenamiento se define por primera vez el concepto de marca y le otorgaba los mismos derechos a nacionales y extranjeros siempre que hubiera

---

<sup>6</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, página 56, México 1992.

reciprocidad, así mismo establecía la obligación de publicar todos los trámites que se realizaran en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

De modo expreso se prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podrán registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por la misma razón no se pueden registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos.

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos.

Se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo requisito el traspaso no produciría efectos en contra de terceros.

También se implementa la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas.

En materia de sanciones establecía las penas a quienes infringían la ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios, para lo cual los Tribunales competentes eran los de la Federación.

Para obtener la revocación los interesados contaban con 15 días para acudir ante el juez; el procedimiento civil era sumario; los juicios penales se seguían con las reglas de los criminales y se podían seguir al mismo tiempo éstos y los de carácter civil.

Esta ley de 1903 también reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial, signo distintivo de la hacienda mercantil que guardan estrecho vínculo con las marcas, lo cual explica que sin perjuicio de las normas especiales de tales elementos de la empresa la misma ley disponga que le son aplicables múltiples preceptos relativos a las marcas.

Así mismo establecía que el dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo se tenía que publicar cada diez años, quien usará un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente.

Los avisos comerciales tenían una vigencia de cinco a diez años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público, aunque podían ser renovados indefinidamente, las prorrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

- REGLAMENTO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1909 PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS INTERNACIONALES.<sup>7</sup>

En sus trece artículos indica el procedimiento específico para asegurar a los domiciliados en la República Mexicana, la protección de sus marcas en los Estados adheridos al Arreglo de Madrid.

- ACUERDO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1919 SOBRE EL USO DE LA CRUZ ROJA.

Por disposición del Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, se recuerda al público en general y a los interesados en el registro de marcas de fábrica o de comercio en particular el artículo 23 de la Convención firmada en Ginebra el 22 de agosto de 1864, perfeccionada el 11 de julio de 1906, y promulgada en esta

---

<sup>7</sup> Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909.

Ciudad el 2 de agosto de 1907, se dice: El emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco y las palabras CRUZ ROJA o CRUZ DE GINEBRA, no podrán ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiempo de guerra, sino para proteger o dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el material protegido por la Convención. Se recomienda, además, a los poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones parecidas que las modifiquen adoptando otras palabras o signos, entendidos de que al expirar el plazo legal de vigencia de los certificados respectivos, no serán renovables.<sup>8</sup>

- DECRETO DE 17 DE MARZO DE 1920. IMPUESTO POR EL REGISTRO Y RENOVACIÓN DE MARCAS.<sup>9</sup>

Reformando la fracción XVI, inciso E del artículo 1º de la Ley de Ingresos, por virtud de este Decreto el Presidente Carranza se estableció un impuesto especial de patentes de invención y marcas, según el cual se causarían un derecho de \$20.00 por el registro y \$10.00 por la prórroga de una marca. Por Decreto de 7 de septiembre de 1921, el Presidente Obregón suprimió el mencionado impuesto. Sin embargo este Decreto a su vez fue derogado por el de 2 de enero de 1922 según el cual el mismo Presidente Obregón estableció que seguiría causándole el impuesto.

- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928 (DOF de 27 de julio de 1928).<sup>10</sup>

Fue la primera ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de

---

<sup>8</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

<sup>9</sup> Diario Oficial de 13 de julio de 1920

<sup>10</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. cit., pág. 57.

Industria, Comercio y Trabajo y podían ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible de distinción a los objetos; las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden.

Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título que expedía el Departamento de la Propiedad Industrial; incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplar de la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.

La vigencia de las marcas era de veinte años a partir de la fecha y la hora de presentación de la solicitud y podía ser renovable en forma indefinida en periodos de 10 años.

Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Acorde con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideraban afectados.

El nombre comercial de toda persona jurídica es propiedad exclusiva de ella y podía ser utilizado por ella sin que requiriera registro o requerimiento alguno.

Los avisos que eran originales y fácilmente distinguibles de otros, podían ser adquiridos en forma exclusiva e impedir que otras personas hicieran uso de ellas en actos semejantes.

Así mismo preveía la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, que se hacían en contra de la ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su revocación.

- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS, Y AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES DE 11 DE DICIEMBRE DE 1928 (DOF de 31 de diciembre de 1928).

Este reglamento consta de los siguientes capítulos:

1. Solicitud.
2. Registro.
3. Título.
4. Explotación y renovación del registro.
5. Transmisión de los derechos.
6. Nulidad y extinción del registro.
7. Falsificación.
8. Imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales.
9. Modelos para solicitar el registro de una marca.

En este reglamento están incorporadas numerosas disposiciones que más que corresponder a un ordenamiento que tiene razón de ser, su medida y su

justificación en relación con un ordenamiento superior, al cual hace referencia y está subordinado, son propias de la ley que se pretende desarrollar.<sup>11</sup>

- CÓDIGO PENAL DE 4 DE OCTUBRE DE 1929 PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES.

Los Artículos 766 al 774 de este Código de efímera vigencia, reproducen casi textualmente las disposiciones contenidas en los artículos 73 al 80 de la Ley de Marcas de 1928, que prevé y sanciona los delitos de uso ilegal, imitación y falsificación de marca y uso de indicaciones falsas de las marcas.

- PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO DEL 6 DE JULIO DE 1931 PARA NULIFICAR REGISTROS DE MARCAS.

Ni en la Ley de Marcas de 1928 ni en su Reglamento se indica el procedimiento mediante el cual podrían dictarse las resoluciones de nulidad del registro de marcas, omisión que evidentemente dio lugar a reclamaciones judiciales por vulnerarse en la declaración de dichas nulidades, la garantía del debido proceso legal. Para remediar tal situación, el Secretario de Economía dispuso que para los casos de solicitudes de anulación de patentes y de marcas, el Departamento de la Propiedad Industrial observase como práctica reglamentaria las siguientes reglas: la comprobación por parte del solicitante de los fundamentos de su solicitud; el traslado de dicha solicitud al propietario del registro relativo, dándole oportunidad para presentar por escrito las objeciones que estimare pertinentes; sólo hasta que dichos requisitos se hubiesen satisfecho, el Departamento formularía un dictamen con la proposición concreta de resolución, la cual una vez emitida por la Secretaría debería hacerse saber a todos los interesados, haciéndoles notar su carácter transitorio mientras la autoridad judicial no la confirmase a través del recurso de revocación correspondiente.

---

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO, México 1960.

Estas reglas son la esencia del régimen procesal del procedimiento administrativo consignado en la vigente Ley de la Propiedad Industrial a propósito no sólo de la nulidad de los registros marcarios, sino en general para todas las declaraciones administrativas que contemplan aquel ordenamiento

- DECRETO DE 2 DE ENERO DE 1935 QUE REFORMA Y ADICIONA EN MATERIA PENAL A LA LEY DE 1928.<sup>12</sup>

Durante el Régimen del Presidente Cárdenas se reformó la Ley de Marcas de 1928 reduciendo el mínimo de las penas de prisión y pecuniaria para los delitos de imitación de marca, así como para el delito de usar marcas que pueden inducir al público en error sobre la procedencia de la mercancía, lo mismo en cuanto al delito de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza y constitución de los productos. En la Ley original la pena corporal se fijaba de uno a dos años, la reforma señala de tres días a dos años. En cambio para los comerciantes que dolosamente vendan, pongan en venta o circulación los artículos marcados en la forma penada por las disposiciones legales citadas, las penas de prisión y multa fueron aumentadas, fijándose como tales la mitad de la sanción correspondiente al fabricante.

Otra reforma se refiere a la penalidad señalada para los impresores, a los coautores o cómplices, remitiéndose para la calificación de su responsabilidad a los principios establecidos por el Código Penal: en lugar de dicha remisión se fija una pena directa de prisión o de multa. Por último, se derogó la fracción IV del artículo 85 según el cual el dueño de una marca debía satisfacer para pedir al Juez el aseguramiento de los objetos ilegalmente marcados, entre otros, el requisito de comprobar por cualquier medio legal el cuerpo del delito.

---

<sup>12</sup> Diario Oficial de 23 de enero de 1935.



- DECRETO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1942 ACERCA DE MARCAS NO REGISTRADAS.<sup>13</sup>

Considerando que la mayoría de los artículos de fabricación nacional, son de tan buena calidad como los extranjeros y que este hecho no es aún completamente conocido por los consumidores en general; y que suelen emplearse marcas no registradas legalmente en artículos elaborados en el país, con la tendencia de hacer prevalecer la creencia de que son importados, para evitar los perjuicios que con tal actividad pudiesen resultar para la economía nacional, se estableció que los fabricantes que usen marcas no registradas legalmente en los artículos que elaboren emplearan en los empaques o envases de los mismos, además de dichas marcas, la leyenda "Hecho en México" tan clara y ostensible como la marca y aparecer junto a ella; la misma obligación se impuso a las personas que adquieran artículos de fabricación nacional sin marcas o leyendas, para venderlas después en establecimientos comerciales con marcas registradas legalmente.

Para los fabricantes y comerciantes usuarios de marcas no registradas sin leyenda Hecho en México, sin que dichas marcas pudiesen calificarse como extranjeras, la sanción administrativa se fijó en una multa de cien a mil pesos; cuando las marcas así usadas tuviesen el carácter de extranjeras en artículos de fabricación nacional la multa se fijó de quinientos a cinco mil pesos, requiriéndose para este supuesto un dictamen pericial de la Secretaría de Economía para fundar la sanción. Sin embargo el afectado podía solicitar dentro de los 15 días siguientes la reconsideración de la multa impuesta ante la propia Secretaría.

Es innecesario decir que los sanos propósitos que se tuvieron en cuenta para fijar las sanciones por el incumplimiento del uso de la leyenda "Hecho en México", quedaron desvirtuados con las modalidades que el propio decreto exigía; la relativa al previo dictamen pericial y la consistente en la oportunidad de que le

---

<sup>13</sup> Diario Oficial de 23 de septiembre de 1942.

infractor pudiese obtener la revocación de la pena administrativa. Pese a la constante y notoria actividad de personas y comerciantes sin escrúpulos que han operado engañando al público con marcas como las reglamentadas por el Decreto, no hemos encontrado un solo antecedente de aplicación de sus disposiciones.

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.<sup>14</sup>

Se encontraba conformada de nueve títulos:

1. Disposiciones preliminares.
2. Patentes de invención.
3. Marcas.
4. Avisos comerciales.
5. Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas.
6. Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial.
7. Responsabilidades penales.
8. Responsabilidades civiles.
9. Procedimientos Judiciales.

Regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.

Preveía los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaría de la Economía Nacional, plazos de vigencia que eran de 15 años improrrogables, los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por

---

<sup>14</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. cit, pág. 60.

importaciones ilegales los que se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes usaran o quisieran usarlas para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, señalaba en qué casos no se otorgaba el registro de una marca, los plazos de renovación, que eran de diez años, derechos fiscales y la sanción por no pagarlos a tiempo.

Señalaba que una marca debería usarse tal y como fue registrada, si no era explotada por un periodo de cinco años, sus derechos se extinguían, las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse para que surtieran efectos contra terceros, y también podían otorgarse en copropiedad.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Los avisos comerciales podían registrarse para su uso exclusivo, la publicación duraría diez años y al cumplirse este plazo caería en dominio público.

El nombre se consideraba propiedad de las personas físicas o jurídicas, quienes lo podían utilizar como nombre comercial de manera exclusiva y defenderlo ante los tribunales, se podía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la vigencia era de diez años renovables por el mismo periodo de manera indefinida.

La ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confieren una patente; de falsificación; imitación; uso ilegal de una

marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

La Secretaría de la Economía Nacional editaría mensualmente la Gaceta de Propiedad Industrial, en la que se harían del conocimiento público: los datos relativos a las patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias y resoluciones judiciales; las resoluciones administrativas; otros avisos; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la ley y los casos en que procedía la reparación del daño; y establecía los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables.

- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.<sup>15</sup>

Regulaba las patentes de invención y de mejoras, los certificados de invención, el registro de modelos, los dibujos industriales, los derechos de los trabajadores, la micro y las pequeñas industrias, marcas, las denominaciones de origen, los avisos, los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

La persona física que realizara una invención o su causahabiente podía solicitar una patente que le otorgaba el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso; el interesado podía optar, sin embargo, por un certificado de invención.

La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora

---

<sup>15</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. Cit., pág. 62.

de la presentación de su solicitud; su explotación debería iniciarse dentro de un plazo de tres años; en caso contrario, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

En cuanto a dibujos y modelos industriales eran registrables, lo que concedía a su titular el derecho de uso exclusivo por siete años improrrogables.

La vigencia de las marcas para distinguir productos y/o servicios era de cinco años, dicho plazo era renovable indefinidamente por periodos iguales, la marca debía usarse tal y como fue registrada, su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, sólo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En materia de denominaciones de origen la ley las protegía de un uso ilegal el cual era sancionado, así como las de indicaciones tales como género, tipo, marca, imitación u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

Los avisos comerciales que eran fácilmente diferenciables de otros de su especie, se podían proteger y adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hicieran uso de ellos; su registro se regía de forma similar a las marcas, su vigencia era de diez años, al término de dicho plazo pasaban al dominio público.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaban protegidos sin necesidad de depósito o registro, en una zona geográfica en la que se asentaba su clientela efectiva siempre y cuando la posibilidad de uso por un tercero llevara a error.

En cuanto a las infracciones, sanciones y recursos; éstas estaban claramente señaladas así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse.

- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 25 DE JUNIO DE 1991.<sup>16</sup>

Los efectos producidos por el registro de marcas o de avisos comerciales, así como por la publicación de nombres comerciales, tienen una vigencia de diez años, pudiendo renovarse por periodos sucesivos de la misma duración.

La autoridad está facultada para negar el registro en cualquier clase de productos o servicios de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas, así como para recibir como para recibir simultáneamente en México solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros siempre que exista reciprocidad.

Es posible que la publicación del nombre comercial abarque todo el territorio nacional siempre y cuando el usuario lo use y difunda de manera permanente a nivel nacional.

Nuestros ordenamientos nacionales sobre la Propiedad Industrial actualmente vigentes son los siguientes:

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1 DE OCTUBRE DE 1994.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994.

En nuestro ordenamiento vigente la Ley de la Propiedad Industrial, contempla la figura del nombre comercial en el artículo 105, el cual establece lo siguiente:

---

<sup>16</sup> Ibíd

*Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio 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<sup>17</sup>.*

El nuevo elemento contenido en la definición presentada se refiere al hecho de que la protección del nombre comercial además de abarcar la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se le aplique, esta protección podrá extenderse a toda la república mexicana si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

### **C) CONVENIO DE PARÍS**

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976), el cual contempla en sus artículos 8 y 9 lo referente a la protección de un nombre comercial, los cuales a continuación se transcriben:

*“...Artículo 8.- El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.*

*Artículo 9.-*

---

<sup>17</sup> Ley de la Propiedad Industrial

1) *Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.*

2) *El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.*

3) *El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.*

4) *Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.*

5) *Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.*

6) *Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.”*



De lo anterior se desprende que el Convenio de París únicamente hace referencia a que para su protección no deberá estar registrado, así mismo se señalan las sanciones por el uso ilícito de un nombre comercial.

Sin embargo no establece una definición de lo que debemos entender por un aviso comercial ni su objeto de protección.

Por lo tanto, desde la creación de la figura del nombre comercial hasta el día de hoy ha sufrido sutiles modificaciones, sin embargo la más importante es entender su objeto de protección y el ámbito territorial de protección.

Los países que forman parte de este convenio son los siguientes:

Albania	Alemania	Andorra	Angola	Antigua y Barbuda
Arabia Saudita	Argelia	Argentina	Armenia	Australia
Austria	Azerbaiyán	Bahamas	Bahrein	Bangladesh
Barbados	Belarús	Bélgica	Belize	Benin
Bhután	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Bosnia y Herzegovina	Botswana	Brasil
Bulgaria	Burkina Faso	Burundi	Camboya	Camerún
Canadá	Chad	Chile	China	Chipre
Colombia	Comoras	Congo	Costa Rica	Côte d'Ivoire
Croacia	Cuba	Dinamarca	Djibouti	Dominica

Ecuador	Egipto	El Salvador	Emiratos Arabes Unidos	Eslovaquia
Eslovenia	España	Estados Unidos de América	Estonia	Federación de Rusia
Filipinas	Finlandia	Francia	Gabón	Gambia
Georgia	Ghana	Granada	Grecia	Guatemala
Guinea	Guinea Ecuatorial	Guinea-Bissau	Guyana	Haití
Honduras	Hungría	India	Indonesia	Irán (República Islámica del)
Iraq	Irlanda	Islandia	Israel	Italia
Jamahiriya Árabe Libia	Jamaica	Japón	Jordania	Kazajstán
Kenya	Kirguistán	la ex República Yugoslava de Macedonia	Lesotho	Letonia
Líbano	Liberia	Liechtenstein	Lituania	Luxemburgo
Madagascar	Malasia	Malawi	Malí	Malta
Marruecos	Mauricio	Mauritania	México	Mónaco

Mongolia	Montenegro	Mozambique	Namibia	Nepal
Nicaragua	Níger	Nigeria	Noruega	Nueva Zelandia
Omán	Países Bajos	Pakistán	Panamá	Papua Nueva Guinea
Paraguay	Perú	Polonia	Portugal	Qatar
Reino Unido	República Árabe Siria	República Centrafricana	República Checa	República de Corea
República de Moldova	República Democrática del Congo	República Democrática Popular Lao	República Dominicana	República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania	Rumania	Rwanda	Saint Kitts y Nevis	San Marino
San Vicente y las Granadinas	Santa Lucía	Santa Sede	Santo Tomé y Príncipe	Senegal
Serbia	Seychelles	Sierra Leona	Singapur	Sri Lanka
Sudáfrica	Sudán	Suecia	Suiza	Suriname
Swazilandia	Tailandia	Tayikistán	Togo	Tonga

Trinidad y Tabago	Túnez	Turkmenistán	Turquía	Ucrania
Uganda	Uruguay	Uzbekistán	Venezuela (República Bolivariana de)	Viet Nam
Yemen	Zambia	Zimbabwe		

## **CAPITULO II**

### **EL NOMBRE COMERCIAL EN EL DERECHO**

## A) DERECHO CIVIL

Las personas morales son el objeto de protección del nombre comercial, las cuales se encuentran reguladas por el Título segundo del Código Civil Federal, el cual establece lo siguiente:

*Artículo 25.- Son personas morales:*

- I. La Nación, los Estados y los Municipios,*
- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;*
- III. Las sociedades civiles o mercantiles;*
- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a las que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal*
- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;*
- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley;*
- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.*

*Artículo 26.- Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución.*

*Artículo 27.- Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.*

*Artículo 28.- Las personas morales se registrarán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.*

*Artículo 33.- Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración.*

*Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se consideraran domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.*

*Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.*

*Artículo 34.- Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones.*

## **B) DERECHO MERCANTIL**

Para Barrera Graf, la empresa es una figura esencial del nuevo derecho mercantil que consiste en el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> BARRERA GRAF, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1991.

Para Mantilla Molina, la define como el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósito de lucro.<sup>19</sup>

Para Cervantes Ahumada es una universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes y servicios destinados al mercado general.<sup>20</sup>

El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo la define como: "la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios".

En el Código Fiscal en su artículo 125 fracción XII, la define como "el conjunto de bienes organizados para producir ingresos, materia prima, maquinaria, elemento humano y gastos de operación o algunos de éstos factores".

Por establecimiento comercial<sup>21</sup> se entiende Es un conjunto de elementos, organizados por el empresario, de carácter material, inmaterial y personal, que resultan susceptibles de un aprovechamiento económico inmediato. No parece que pueda incluirse como elemento, el denominado «fondo de comercio», caracterizado por una serie de aspectos, con frecuencia coyunturales, que dotan de mayor valor al establecimiento (situación del local, tipo de clientela habitual, perfil profesional y edad de los trabajadores, etc.).

Como entidad diferenciada e instrumento al servicio del empresario, el establecimiento mercantil, que incluso disfruta de su protección específica en materia de propiedad industrial a través del rótulo, puede ser objeto de distintas operaciones, apenas reguladas por el derecho positivo; pueden citarse la compraventa, arrendamiento, usufructo e incluso la hipoteca mobiliaria,

---

<sup>19</sup> MANTILLA MOLINA, Roberto I. Derecho Mercantil, 29ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1996

<sup>20</sup> CERVANTES AHUMADA, Raúl, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México.

<sup>21</sup> BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México.



debidamente integrada con la hipoteca inmobiliaria si llegara a afectar al local de negocio.

Asimismo por establecimiento o negocio<sup>22</sup> se entiende Conjunto de bienes o de servicios coordinados y dispuestos por el empresario a los fines específicos del ejercicio de los elementos que lo integran depende de la actividad empresarial pretendida. Lo importante es su conjunción y especial disposición o aviamiento que lo hace apto para la finalidad perseguida. Pese a la diferente naturaleza de los elementos y factores del establecimiento o negocio, se presenta como un objeto unitario en el tráfico jurídico. El empresario no necesita ser propietario o titular pleno de los elementos del establecimiento, le basta con tener sobre el título que le permite organizarlos y destinarlos a la explotación empresarial. El derecho del empresario sobre el establecimiento se protege indirectamente mediante la variada tutela que el derecho dispensa a los factores colectivos de clientela.

Los elementos de la empresa son los siguientes.<sup>23</sup>

El empresario, es la persona física o moral que corresponde el trabajo de creación de la organización de la empresa y quién jurídicamente soporta el riesgo de la misma.

El personal de la empresa, son los auxiliares del principal individual o social, que con la capacidad adecuada para el ejercicio del comercio, disfruta de un poder general en más o menos facultades, para administrar dirigir y contratar sobre las cosas concernientes a la empresa.

La hacienda, es el caudal de bienes, el patrimonio de la negociación, y se divide en bienes corporales como muebles e inmuebles, enseres y equipos, mercancías, materias primas, productos terminados, efectivo; y bienes incorporeales como son

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> GALINDO SIFUENTES, Ernesto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México 2007.

marcas, concepto, nombres comerciales, avisos comerciales, diseños industriales, derechos de autor, crédito y prestigio comercial.

### **C) DERECHO ADMINISTRATIVO**

Característica predominante del derecho al nombre comercial es su vinculación con el régimen administrativo, ya que la publicación del nombre comercial desde su solicitud y publicación encontramos la intervención administrativa.

Quien puede solicitar un nombre comercial, condiciones de la solicitud, trámite de la misma y publicación; vigencia y explotación, autorización de uso, transmisión de derechos, acciones administrativas, civiles, penales; extinción, cancelación, caducidad y nulidad, son todas ellas, cuestiones, materias, instituciones y actos cuya solución, reglamentación, control y realización actúa el Poder administrativo.

### **D) DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **- DEFINICIÓN DE NOMBRE COMERCIAL**

La definición legal del nombre comercial se encuentra contemplado en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se transcribe a continuación:

*Artículo 105. 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.*

Asimismo nuestros tribunales han establecido que debemos entender por nombre comercial, tal y como lo establece la tesis que a continuación se transcribe:

**Registro No.** 215531

**Localización:**

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XII, Agosto de 1993

Página: 487

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

### **NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA.**

El nombre comercial corresponde al 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. Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo. La exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil; por lo que su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopción y uso, pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usarlo.

### **TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

De lo anterior se desprende que el nombre comercial es cualquier signo, denominación, palabra que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios dentro de una zona geográfica donde esté establecida su clientela, de otros de su misma especie o giro.

Algunos autores y legislaciones emplean el término de rótulo<sup>24</sup> para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial.

La muestra de establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el Derecho Mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884.<sup>25</sup>

En la ley mexicana vigente, ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.

## - ELEMENTOS DEL NOMBRE COMERCIAL

### 1. SUJETOS DEL NOMBRE COMERCIAL.

Los sujetos activos del nombre comercial serán aquellos comerciantes o prestadores de servicios que deseen distinguir su establecimiento o negocio de otros de su misma especie.

El sujeto pasivo lo será el público consumidor, que tiene el derecho a no ser engañado respecto a los establecimientos comerciales o industriales a los que

---

<sup>24</sup> GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, 1981.

<sup>25</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1992.

ocurre para adquirir un producto, a que le presten un servicio, o a realizar alguna operación mercantil.

## 2. OBJETO

Consiste en la protección que se le da al nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se aplicará en toda la República, si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

Asimismo, el maestro Rangel Medina<sup>26</sup>, explica que el nombre comercial goza de una doble protección:

- a) Como signo que distingue un establecimiento industrial, comercial o agrícola.
- b) Como elemento o agente diferenciador de mercancías.

Esta doble protección igualmente la reconoce la Convención de Unión de París a través de su artículo 8 que se estipula que el nombre comercial está protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro.

## 3. VIGENCIA

Los nombres comerciales tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración de acuerdo a lo que establece el artículo 110 de la Ley de la Propiedad Industrial.

---

<sup>26</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

## - TRAMITE DE LA SOLICITUD

Como regla general el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido para las marcas.

De acuerdo a los artículos 108 al 110 de la Ley de la Propiedad Industrial la solicitud se presentará por escrito y una vez satisfechos los requisitos legales, se procederá a un examen de fondo, en el cual se buscan anterioridades tanto de marcas como de nombres comerciales con los cuales pueda confundirse. De no encontrarse anterioridades, se procederá a la publicación en la Gaceta.

Asimismo al presentarse la solicitud, se debe señalar la fecha en que se empezó a usar el nombre comercial en el o en los establecimientos que se tratan de proteger con su publicación y debe comprobarse, así como el uso del mismo.

El uso actual se demuestra con una fe de hechos notarial o bien, con una inspección realizada por el personal del Instituto.

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a favor de su propietario. La exclusividad del derecho sólo se reconoce si ocurren estas circunstancias<sup>27</sup>:

- a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;
- b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que pueda ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva, y
- c) Que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de este ámbito territorial tenga características propias, originales, de manera tal que de ser usado

<sup>27</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial UNAM. México 1992.

por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

#### - EFECTOS DE LA PÚBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Aun cuando el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial.

De lo anterior se desprende que el sistema mexicano no se exige el registro del nombre comercial para que su propietario se le reconozca el derecho a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Sin embargo, la ley establece en su artículo 109 dos hipótesis por los cuales no se publicará un nombre comercial, las cuales a continuación se señalan:

1. Por carecer el nombre comercial, de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se traten de otros de su género, y
2. Aquello que contravenga en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la propia ley.

*Artículo 90. No serán registrables como marca:*

*1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;*

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

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

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

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

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



VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

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

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

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

*Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y*

*XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, 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.*

*Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.*

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

*XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o*

*venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.*

#### - DERECHOS DEL TITULAR

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso, salvo el uso exclusivo por el titular. No obstante, el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial 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.

En consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene las siguientes prerrogativas<sup>28</sup>:

1. La facultad de transmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo distintivo, a menos que se estipule o contrario, de conformidad con el artículo 111 de la ley en estudio.

Lo anterior se corrobora con la tesis que a continuación se transcribe:

**Registro No. 321787**

**Localización:**

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXXIX

---

<sup>28</sup> RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Editorial Mc Graw Hill, México.

## **NOMBRE COMERCIAL Y RAZON SOCIAL.**

El artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial (de 31 de diciembre de 1942), dice: "la venta o transmisión de un establecimiento, conferirá el derecho exclusivo de uso del nombre comercial respectivo, salvo estipulación expresa en contrario, de las partes interesadas", pero entre un simple nombre comercial y una razón social, no puede establecerse identidad.

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.

2. 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, de conformidad con el artículo 213 fracción XVII de la ley en comento.

3. El titular del nombre comercial protegido, también puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión. Esta nulidad se apoya en los artículos 151 fracción I y 155, en relación con el artículo 90 fracción XVII de la Ley de la Propiedad Industrial.

4. El titular del nombre comercial también puede conceder licencias y franquicias de su signo distintivo.

Lo cual se corrobora con la tesis que a continuación se señala:

**Registro No.** 215534

**Localización:**

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XII, Agosto de 1993  
Página: 488  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

### **NOMBRE COMERCIAL. SUS IMPLICACIONES.**

El dueño del nombre comercial, tiene derecho a su uso exclusivo, a aplicarlo a productos o servicios, a registrarlo y usarlo como marca, limitar el giro del establecimiento, cancelar la publicación, ceder el nombre comercial, otorgar licencias, oponerse a la existencia y publicación de otro nombre comercial, solicitar la aplicación de las sanciones que correspondan y reclamar el pago de daños y perjuicios, así como gozar de protección incluso en el extranjero. Correlativamente, encontramos entre otras obligaciones del titular de un nombre comercial, el usar dicho nombre, renovar los efectos de la publicación y no permitir o propiciar que se transforme en denominación genérica.

### **TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

## **CAPITULO III**

### **AUTORIDADES COMPETENTES Y ESTADÍSTICAS**

## A) INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### - NATURALEZA JURÍDICA

Es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, que depende de la Secretaría de Economía.

### - MISIÓN

Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, emitir resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos<sup>29</sup>.

Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información.

### - VISIÓN

Encauzar las fortalezas de la institución para que la creatividad intelectual en la actividad tecnológica e industrial se transforme en beneficios para la sociedad en

---

<sup>29</sup> Página oficial del IMPI, [http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que\\_es\\_el\\_impi\\_](http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi_)



su conjunto, en una economía cuyas condiciones de competencia brinden certeza jurídica<sup>30</sup>.

#### - ANTECEDENTES

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGGT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGGT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

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.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999<sup>31</sup>.

#### - ATRIBUCIONES

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 2 de agosto de 1994 en vigor a partir del 1º de octubre del mismo año. Capítulo único, Artículo 6º. En el que se designa al Instituto Mexicana de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, 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

---

<sup>31</sup> Ibid.

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.*

- ESTADÍSTICAS

AÑOS	2005	2006	2007	2008
Nombres comerciales publicados	87	56	61	39

[http://siga.impi.gob.mx/wb/SIGA/SIGA\\_busqueda\\_por\\_ejemplar](http://siga.impi.gob.mx/wb/SIGA/SIGA_busqueda_por_ejemplar)

## **B) SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

- NATURALEZA JURÍDICA

Es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

- MISIÓN

Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, [http://www.sre.gob.mx/acerca/mision\\_vision/misionvision.htm](http://www.sre.gob.mx/acerca/mision_vision/misionvision.htm)

## - VISIÓN

México es un país que Cuenta con un alto prestigio a escala internacional y que por medio de la difusión y defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos preserva y fortalece la soberanía de México; promueve sus intereses a nivel internacional en un contexto de paz y respeto al derecho internacional, por medio de la colaboración entre el gobierno y los diversos actores sociales; asegura una vinculación profunda entre las comunidades de mexicanos y de origen mexicano en el exterior, con el país, sus desafíos y sus éxitos y con su cultura; defiende de manera eficaz y eficiente los derechos e intereses de mexicanos que residen en el extranjero; y enfrenta los retos y aprovecha los beneficios de la globalización para impulsar el desarrollo del país.<sup>33</sup>

## - ATRIBUCIONES

Las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentran contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 28, el cual a continuación se transcribe:

**Artículo 28.-** *A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguiente, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de asuntos:*

*I.- Promover ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;*

---

<sup>33</sup> Ibid.

*II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;*

*II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados.*

*II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior.*

*III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte;*

*IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales;*

*V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o para invertir o participar en sociedades*

*mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;*

**VI.-** *Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;*

**VII.-** *Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización*

**VIII.-** *Guardar y usar el Gran Sello de la Nación;*

**IX.-** *Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos;*

**X.-** *Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República;*

**XI.-** *Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y*

**XII.-** *Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.*

- ESTADÍSTICAS

Permisos/ documentos	2005	2006	2007	2008
Constitución de sociedades	135,698	143,121	147,796	160,163

<http://www.sre.gob.mx/tramites/sociedades>

De conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de sociedades. Para tal efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo que establece el artículo 13 del Reglamento citado, otorgará los permisos para constitución de sociedades, solamente cuando la denominación o razón social que se pretenda utilizar no se encuentre reservada por una sociedad distinta. Asimismo, si en la denominación o razón social solicitada, se incluyen palabras o vocablos cuyo uso se encuentre regulado específicamente por otras leyes, la Secretaría de Relaciones Exteriores condicionará el uso de los permisos a la obtención de las autorizaciones que establezcan dichas disposiciones legales.

Una vez que se obtiene el permiso para la constitución de sociedades, el interesado en términos del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, deberá dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó dicho permiso, acudir a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trate. Transcurrido el término antes citado sin que se hubiere otorgado el instrumento público correspondiente, el permiso quedará sin efectos. De ser el caso, se tendrá que solicitar la reexpedición del permiso vencido.

Así mismo y, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de los permisos para la constitución de sociedades a que se refiere el artículo 15 de Ley de Inversión Extranjera, el interesado debe dar aviso del uso del mismo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En dicho aviso se debe de especificar la inclusión en el instrumento correspondiente de la cláusula de exclusión de extranjeros o, en su caso, del convenio previsto en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (que los socios extranjeros, actuales o futuros de la sociedad se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la sociedad, bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares las sociedades y los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades; asimismo deberán incluir la renuncia de no invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que hubiesen adquirido).

## **CAPITULO IV**

### **DEROGACION DEL NOMBRE COMERCIAL**

## A) DIFERENCIAS ENTRE UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL

A continuación se señala el concepto legal de marca y nombre comercial, para establecer las diferencias que existen entre estas dos figuras protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

*Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*

*Artículo 105. 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.*

El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial de contenido patrimonial, como lo son también las marcas, pero se distinguen de estas, según David Rangel Medina<sup>34</sup>, en que la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, y el nombre comercial tiene como finalidad distinguir establecimientos, negociaciones o empresas.

Asimismo para obtener la protección de una marca esta debe registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en cambio el nombre comercial no necesita publicarse, pues se encuentra protegida desde el momento que es usado por la empresa o establecimiento comercial.

---

<sup>34</sup> RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Editorial Mc Graw Hill. México.



Otra diferencia que existe entre una marca y un nombre comercial consiste en el hecho de que la protección de una marca se extenderá a toda la República Mexicana, sin embargo el nombre comercial únicamente protege la zona geográfica de su clientela efectiva.

## **B) MARCAS DE SERVICIO**

Para solicitar el registro de una marca se debe atender a los productos o servicios que se pretenden identificar con el signo distintivo que se pretende, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial que se deberá señalar los productos o servicios a los que se aplicará la marca y estos deben de atender a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente.

Por lo tanto dicha clasificación se encuentra conformada por cuarenta y cinco clases de las cuales treinta y cuatro clases protegen productos y las once restantes protegen servicios, las cuales a continuación se señalan:

CLASE 35	Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.
CLASE 36	Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.
CLASE 37	Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.
CLASE 38	Telecomunicaciones.

CLASE 39	Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
CLASE 40	Tratamiento de materiales.
CLASE 41	Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
CLASE 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software.
CLASE 43	Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.
CLASE 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
CLASE 45	Servicios legales; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos.

Lo anterior se corrobora con la tesis que a continuación se señala:

**Registro No.** 800746

**Localización:**

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

22 Sexta Parte

Página: 35

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

### **MARCAS DE SERVICIOS. SON REGISTRABLES.**

Si bien los artículos 96 y 97 de la Ley de la Propiedad Industrial no dicen expresamente que los servicios puedan registrarse como marcas, del examen completo de la ley se advierte que ésta no sólo no lo prohíbe, sino que, en su artículo 263, prevé que puedan registrarse, al sancionar la conducta de quien trate de desacreditar los productos o los servicios de un competidor, además de que la Convención de la Unión de París, en el artículo 6o., establece la obligación de proteger las marcas de servicios.

### **SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

R.A. 1172/69. Industrial de Control, S.A. 23 de octubre de 1970.

R.A. 2641/69. Underwriters Laboratories Inc. 16 de octubre de 1970.

R.A. 506/70. Price Waterhouse & Co. 16 de octubre de 1970.

Nota: Enviada sin votación ni mención del ponente al Semanario Judicial de la Federación.

### **Genealogía:**

Informe 1970, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 60.

## C) EMPRESA ELECTRÓNICA

Los avances tecnológicos han impactado en todas las áreas del derecho, y la empresa mercantil no se escapa a esta revolución electrónica, ahora el empresario cuenta con su empresa que controla y maneja desde su computadora, pensemos en el caso que ofrece servicios en línea, y por lo mismo no necesita de oficinas, ni instalaciones físicas, ni de empleados, ni de dependientes, pues todo lo hace por medios electrónicos y su página en la red.

Este nuevo concepto el de la empresa electrónica que inicia en nuestro país es una muestra más de que primero aparece el fenómeno en la sociedad y después se reglamenta, por lo tanto es necesario adecuar las leyes para así enfrentar los cambios tecnológicos.

Se entiende por empresa o establecimiento virtual aquel ente que brinda servicios o productos con fines de lucro.

Ahora bien su principal actividad es el comercio, por lo tanto hoy en día la realidad ha superado al derecho, puesto que esta actividad se puede realizar utilizando los medios electrónicos.

Para José Antonio Villa Sobrino comercio electrónico es toda forma de comercio en la cual se utilizan las redes de los ordenadores como medio de comunicación entre los diferentes agentes involucrados.<sup>35</sup>

Para Rafael García del Poyo es el intercambio electrónico de datos e información correspondientes a una transacción de contenido económico, no limitándose únicamente a las transacciones a través de Internet, si no también abarca

---

<sup>35</sup> VILLA SOBRINO, José Antonio, Comercio Electrónico en Internet, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2001.

aquellas que utilizan medios como fax, teléfono, televisión, sistema de pago electrónico.<sup>36</sup>

Para el derecho mexicano es cualquier acto de comercio que tenga por objeto el intercambio, la adquisición y el consumo de bienes y servicios a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología a cambio de un precio<sup>37</sup>.

Las clases de comercio electrónico<sup>38</sup> se señalan a continuación:

1. Directo, es comercio electrónico en el que todos los momentos de la contratación (tanto lo relativo al perfeccionamiento como a la ejecución del contrato) se llevan a cabo con la utilización de medios electrónicos. Como por ejemplo la entrega de cualquier tipo de software, como programas informáticos que se descargan por la red o canal de comunicaciones, archivos de imágenes, gráficos, sonidos, textos, animaciones accesibles en las páginas webs y bases de datos incorporadas a Internet.
2. Indirecto, es comercio electrónico cuando la perfección del contrato (oferta y aceptación) se realizan a través de Internet, pero la fase final de ejecución (pago y entrega) se desarrolla por medios convencionales, por ejemplo entrega mediante servicio de mensajería.
3. Business to bussines (B2B), comercio entre empresa, está regido por la autonomía de la voluntad.
4. Business to consumer, comercio entre empresarios y consumidores, la autonomía de la voluntad es menor al aplicar las leyes de protección al consumidor por lo que le da matices de derechos sociales.

---

<sup>36</sup> GARCÍA DEL APOYO, Rafael, El Comercio Electrónico, Edisofer, S.L., Madrid 2001

<sup>37</sup> GALINDO SIFUENTES, Ernesto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México.

<sup>38</sup> GALINDO SIFUENTES, Ernesto. Op. Cit.

Las características del comercio electrónico<sup>39</sup>, son las siguientes:

1. Contratación sin presencia de las partes.
2. Transmisión electrónica por un canal de comunicaciones.
3. Transmisión electrónica de información.
4. Utilización de aparatos electrónico.
5. Interactividad, o posibilidad de diálogos individualizados y recíprocos de contenidos informativos.
6. Carácter lucrativo de las operaciones.

En nuestro Derecho Mexicano se encuentra regulado por las siguientes disposiciones:

1. Código de Comercio, el cual reglamenta al comercio electrónico en sus artículos 80, 89 al 114, 1205 y 1298-A.
2. El Código Civil Federal, se refiere a la manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos, así como a las propuestas y aceptación usando estos mecanismos en sus artículos 1803,1805, 1811 y 1834 bis.
3. El Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba a los medios electrónicos y su valor probatorio en su artículo 210-A.
4. La Ley Federal de Protección al Consumidor, protege los intereses de los consumidores que utilicen lo medios electrónicos en el consumo de bienes y servicios en sus artículos 1 fracción VIII, 24 fracción IX bis, 76 bis.
5. Reglamento del Registro Público de Comercio, que en lo referente al comercio electrónico señala la posibilidad que los Notarios y Corredores envíen los instrumentos públicos a través de medios electrónicos.

Por lo tanto es un hecho que las empresas o establecimientos o negocios utilizan hoy en día el Internet como herramienta principal para llevar a cabo todas sus actividades y que ya no es necesario tener un espacio físico para realizarlas.

---

<sup>39</sup> Ibid.

## D) DEROGACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Derivado de todo lo expuesto en el presente trabajo, se desprende que el nombre comercial es una figura obsoleta.

Asimismo, no podemos perder de vista dos puntos importantes:

Hoy en día existen miles de empresas compitiendo en el mercado por posicionarse y captar al público consumidor, creando novedosa publicidad, ofertas y principalmente posicionando su nombre en el mercado.

Lo cual logran, creando signos distintivos que los diferencien de los demás, por lo tanto al existir las marcas de servicios, las cuales contemplan las diversas actividades de servicios, comerciales e industriales que desempeña una empresa, un negocio, un establecimiento comercial, industrial o de servicios, aunado a ello los derechos que se adquieren con el registro de una marca.

Los empresarios y comerciantes, prestadores de servicios, invierten en marcas de servicios dejando a un lado y olvidándose casi por completo de los nombres comerciales, lo cual se ejemplifica con las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

No.	Marca	Registro	Clase
1	SORIANA y diseño	666606	42- Restaurantes.
2	CLUB SORIANA	728912	35-Comercialización, administración de negocios.
3	CLUB SORIANA	749678	42- Servicios de comercialización vía internet.

4	EL PALACIO DE HIERRO	960170	35- Publicidad de negocios, trabajos de oficina.
5	GALERIAS LIVERPOOL	903864	41-Educación y esparcimiento.
6	LIVERPOOL	729188	35- Publicidad, gestión de negocios, administración comercial.
7	GIGANTE	300483	35 y 38, comercialización, publicidad.
8	AVON y diseño	690341	03- Cosméticos
9	JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL	637923	03- Cosméticos
10	TELEVISA	858151	38- Telecomunicaciones

Esta es una razón por la que propongo la posible derogación del nombre comercial de nuestra legislación.

Ahora bien, el siguiente punto y el cual ha sido ya explicado en páginas anteriores, la creación de empresas, negocios de prestación de servicios, comerciales e industriales, totalmente electrónicos, para lo cual la clientela efectiva sería toda la república mexicana en la cual exista una computadora y una conexión a internet, sin embargo la definición legal del nombre comercial no contempla tal supuesto.

De acuerdo a la interpretación legal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el nombre comercial son para empresas establecimientos comerciales delimitados por un espacio físico, porque para la autoridad las actividades



realizadas en internet no existen, porque considera que es un mundo virtual, esto de acuerdo a la resolución emitida en la solicitud del nombre comercial número 6268 que señala lo siguiente:

De acuerdo a la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una persona moral solicito la publicación del nombre comercial denominado COVINTEC.COM, el cual es un establecimiento comercial virtual, sin embargo la autoridad le emitió un oficio de impedimento legal número de folio 20020104782 mediante el cual manifiesta que de la fe de hechos presentada que no es posible registrar el nombre comercial que señala ya que no una empresa o establecimiento, además de que no abarca una zona geográfica determinada y mucho menos cuenta con una clientela efectiva, POR TRATARSE DE UNA PÁGINA DE INTERNET EN UN ESPACIO VIRTUAL, NO EN EL MUNDO REAL.<sup>40</sup>

Posteriormente emite el oficio de negativa número de folio 20070481136 MA/N/1985/0006268, mediante el cual la autoridad manifiesta en el considerando tercero: Atendiendo al caso particular, tenemos que el signo propuesto no es susceptible de ser publicado como Nombre Comercial en virtud de que no se aplica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios como lo establece el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial ya que como se desprende de la fe de hechos exhibida, se trata de una página de internet y no de una empresa o establecimiento, es decir, de un espacio virtual, no en el mundo real, asimismo resulta imposible determinar la zona geográfica de la clientela efectiva, en la que se basa la protección de dicha figura jurídica, ya que a una página de internet puede acceder cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, por lo que en el presente caso no cumple con los extremos previstos en el

---

<sup>40</sup>[http://vidoc.impi.gob.mx/IMPI\\_ViDoc/Default.aspx?Param=D0520A4FDE611D753077555C51B15CD69CE9ABF2E62F133D156E4CD483E1C023086A48D8AE0AF55646B5B106F86851AA970B16747AE4F35043C1D03734B0C5512FF2EA6F33E1DD5272E5107C8C2130BCC85A6E011DAECA63](http://vidoc.impi.gob.mx/IMPI_ViDoc/Default.aspx?Param=D0520A4FDE611D753077555C51B15CD69CE9ABF2E62F133D156E4CD483E1C023086A48D8AE0AF55646B5B106F86851AA970B16747AE4F35043C1D03734B0C5512FF2EA6F33E1DD5272E5107C8C2130BCC85A6E011DAECA63)

artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial y en consecuencia el signo propuesto no puede ser considerado como nombre comercial.<sup>41</sup>

Lo cual es completamente erróneo, ya que incluimos en nuestra vida cotidiana el uso de internet para realizar diversas actividades, asimismo los bancos realizan la mayoría de sus transacciones a través de internet, las dependencias de gobierno actualmente implementan servicios a través de internet para ser más eficientes.

Sin embargo, dicho criterio es un ejemplo de que la realidad ha superado al derecho, en lo que respecta a la finalidad para lo cual fue creada la figura del nombre comercial.

En mi opinión, por las razones antes expuestas, considero es viable derogar la figura del nombre comercial, en virtud de que las marcas de servicios cumplen cabalmente con la necesidad de proteger el nombre de una empresa o establecimiento comercial, de servicios, industrial o comercial.

---

<sup>41</sup>([http://vidoc.impi.gob.mx/IMP1\\_ViDoc/Default.aspx?Param=D0520A4FDE611D753077555C51B15CD69CE9ABF2E62F133D156E51D483E4C82002654CD8AE0AF55646B5B106F86851AA970C1B8380F0F74E43C1C35135C9B9472FF2EA6F33E1DD5272E5107C8C2130BCC85A6E011DAECA63](http://vidoc.impi.gob.mx/IMP1_ViDoc/Default.aspx?Param=D0520A4FDE611D753077555C51B15CD69CE9ABF2E62F133D156E51D483E4C82002654CD8AE0AF55646B5B106F86851AA970C1B8380F0F74E43C1C35135C9B9472FF2EA6F33E1DD5272E5107C8C2130BCC85A6E011DAECA63)).

## **CAPITULO V**

### **EL NOMBRE COMERCIAL EN OTRAS LEGISLACIONES**

## A) ESPAÑA

### - OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

#### 1. HISTORIA

La OEPM es una institución centenaria ya que, bajo diferentes denominaciones y adscripciones administrativas diversas, lleva prestando sus servicios a los ciudadanos ininterrumpidamente durante más de 100 años.

Los primeros antecedentes históricos de la OEPM se remontan a los años 1820, con la creación del Real Conservatorio de Artes y Oficios y con la promulgación de las primeras legislaciones que aseguran los derechos de propiedad y que serían el precedente del actual Organismo. En 1887, el Real Conservatorio fue sustituido por la Dirección Especial de Patentes y Marcas e Industria, dependiente de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, pasando posteriormente a depender del Ministerio de Fomento.

En 1903, se crea el Registro de la Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, con competencias cada vez mayores sobre gestión de propiedad industrial y relaciones internacionales.

El 17 de mayo de 1975 se crea el organismo autónomo, Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, lo que le permitió administrar sus propios recursos económicos, humanos y técnicos.

En 1992, el Registro cambia de nombre y pasa a llamarse Oficina Española de Patentes y Marcas, su actual denominación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad

(invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial.

En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar a España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad industrial e intelectual.

La OEPM tiene, por tanto una doble misión:

Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.

Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la información de las distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la OEPM y por otras Oficinas extranjeras.

Los objetivos fundamentales de la OEPM son:

Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de títulos de propiedad industrial.

Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier sector.

Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la difusión de la información de los signos distintivos registrados.

La OEPM es miembro de importantes organismos internacionales dedicados a la propiedad industrial, se ostenta, desde 1995, la condición de **Administración de Búsqueda Internacional de Patentes** en el marco del Tratado de Cooperación

en materia de Patentes (PCT). De las diez administraciones existentes, es la única que realiza búsquedas internacionales en español.

Recientemente, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido designada por la OMPI, **Administración de Examen Preliminar Internacional** de solicitudes de patentes presentadas según el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). Con esta designación, el solicitante de habla española podrá realizar en su lengua toda la tramitación internacional de una solicitud de patente ahorrando costes y trámites.

## 2. LEGISLACIÓN

### **LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

#### *TÍTULO*

#### *DISPOSICIONES GENERALES*

#### *Artículo 1. Ámbito de aplicación.*

*1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:*

*a) Las marcas.*

*b) Los nombres comerciales.*

*2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.*

*3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las*

*competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.*

*Artículo 2. Adquisición del derecho.*

*1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.*

*2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.*

*3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la*

*titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.*

### *Artículo 3. Legitimación.*

*1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio.*

*2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.*



3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.

## CAPÍTULO II

### *Prohibiciones absolutas*

#### *Artículo 5. Prohibiciones absolutas.*

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje

*común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*

*e) Los constituidos exclusivamente por las formas impuestas por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.*

*f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*

*g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.*

*h) Los que aplicados a identificar vinos y bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.*

*i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.*

*j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.*

*k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.*

*2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.*

*3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.*

### *CAPÍTULO III*

#### *Prohibiciones relativas*

##### *Artículo 6. Marcas anteriores.*

*1. No podrán registrarse como marcas los signos:*

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.

b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en

*examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.*

*Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.*

*1. No podrán registrarse como marcas los signos:*

- a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.*
- b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.*

*2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:*

- a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.*
- b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.*

*Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.*

*1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por*

*dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.*

*2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.*

*3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.*

*4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos*

contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c) y en el artículo 7.2.

*Artículo 9. Otros derechos anteriores.*

*1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:*

*a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.*

*b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.*

*c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.*

*d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8*

*del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.*

*1. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente título.*

*Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.*

*1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.*

*2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.*

## **TÍTULO X**

### **NOMBRES COMERCIALES**

*Artículo 87. Concepto y normas aplicables.*



1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.

*Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables.*

1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.

2. La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las tasas correspondientes,

*según el número de clases que comprenda, en los mismos términos que las marcas.*

*Artículo 90. Derechos conferidos por el registro.*

*El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.*

*Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.*

*1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley.*

*2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.*

### 3. TRAMITE DE LA SOLICITUD

El trámite de solicitud de una marca o nombre comercial se desarrolla de la siguiente manera:

- Presentación de la solicitud ante el órgano competente.
- Examen de admisibilidad y forma.
- Remisión de la solicitud en un Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
- Oposición y observaciones de terceros.
- Examen de fondo.
- Concesión del registro de la marca.

Tal y como se encuentra establecido en los artículos que a continuación se señalan:

## **LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

### **CAPÍTULO II**

#### *Procedimiento de registro*

*Artículo 16. Examen de admisibilidad y de forma.*

*1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11, examinará:*

*a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.*

*b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.*

*c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.*

*d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.*

*2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se otorgará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.*

*3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de*

*presentación, se otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad*

*4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.*

*5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.*

#### *Artículo 17. Remisión de la solicitud.*

*1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera sido rectificada conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.*

*2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.*

*Artículo 18. Publicación de la solicitud.*

*1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f). En este caso, se comunicará al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud.*

*2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 16.*

*3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:*

*a) El nombre y dirección del solicitante.*

*b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.*

*c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.*

*d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.*

e) *La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.*

4. *Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.*

*Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.*

1. *Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II.*

2. *La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.*

3. *Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina*

*Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.*

*Artículo 20. Examen de fondo.*

*1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b. Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.*

*2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.*

*Artículo 21. Suspensión de la solicitud.*

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.

#### *Artículo 22. Resolución de la solicitud.*

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.



*3. La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.*

*4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca.*

## **B) URUGUAY**

### **- DIRECCIONAL NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE URUGUAY**

Administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial, suministrando servicios eficientes y confiables como elemento clave de la infraestructura nacional para favorecer el desarrollo industrial, económico y social del país. A efectos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes concentramos nuestros esfuerzos en instrumentar un sistema de Propiedad Industrial dinámico y atento a los cambios que se operen a nivel tecnológico y comercial tanto en el ámbito nacional como internacional.

#### **1. MISION**

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuyo cometido sustantivo es administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial. Se entiende por Propiedad Industrial, el conjunto de disposiciones que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños,

como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La Ley de Marcas N° 17.011 (09/98), actualizó la normativa que rige la materia, creando nuevos registros y adoptando nuevas figuras. Así se crearon los registros de licencia de marcas, de prenda industrial de marcas, de embargos y se extendió la protección a signos que anteriormente no estaban regulados: frases publicitarias, marcas colectivas, marcas de certificación o garantía

En el ámbito de las invenciones la Ley N° 17.164 (09/99), ha sustituido la antigua normativa de patentes, adecuándola a las obligaciones internacionales contraídas a partir de la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

El marco legal del Uruguay, cuenta ahora con disposiciones más claras sobre los derechos de la Propiedad Industrial así como una adecuada protección a sus titulares, que permite a su vez la transferencia de tecnología como forma de favorecer equilibrio de derechos y obligaciones, simplificando además los procedimientos administrativos, en consonancia con el marco de armonización internacional en la materia.

Reconociendo que la Propiedad Industrial es un tema de creciente importancia para la economía de un país, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial está abocada a su transformación, desarrollo y divulgación. En ese contexto, se diseñó, y está en ejecución una fuerte política de apertura a todos los ciudadanos iniciada a través de Comités Técnicos en los que participan representantes del Estado y de los sectores privados involucrados. En esa línea se inscribe también la edición de publicaciones sobre la materia y organización de varios eventos a nivel nacional e internacional con el objetivo de su mayor difusión.

Los profesionales y funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, cuentan con una destacada formación técnica, adquirida a través de una extensa trayectoria en el área a nivel nacional, como también en cursos especializados realizados en el exterior.

Finalmente al difundir nuestra forma de trabajo y nuestra legislación pretendemos dotar a todos los sectores involucrados en el tema de un instrumento de trabajo útil, para que puedan optar por Uruguay cuando soliciten la protección de sus derechos.

## 2. LEGISLACION

### *CAPITULO XI DE LOS NOMBRES COMERCIALES*

*Art. 67. Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley.*

*Art. 68. Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sean visiblemente distinto al preexistente.*

*Art. 69. La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.*

*Art. 70. La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera*

*que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.*

*Art. 71. El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.*

*Art. 72. No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.*

### 3. TRAMITE DE LA SOLICITUD

El procedimiento de registro de una marca se lleva acabo de la siguiente forma:

La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con el pago de derechos correspondiente.

Presentada la solicitud no se puede modificar el signo marcario ni podrán aumentarse los productos o servicios solicitados.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marca concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes se refieran.

Concediendo el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

Tal y como se desprende los artículos que a continuación se señalan:

*CAPITULO VI DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA*

*Art. 29. La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquélla requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.-*

*Art. 30. La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.*

*Art. 31. Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.*

*Art. 32. Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.*

*Art. 33. Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente,*

*sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.*

*Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.*

*Art. 34. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.*

*Art. 35. Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.*

*Art. 36. Los plazos otorgados a las partes, son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.*

*Art. 37. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá, a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.*

De lo anterior se desprende que no existe diferencia en cuanto al tratamiento de la figura del nombre comercial en otras legislaciones, asimismo se concluye que el nombre comercial no ha tenido modificaciones substanciales desde su creación y en otros países.

## CONCLUSIONES

Conclusión uno: Del primer capítulo se desprende que el fundamento Constitucional de la Propiedad Intelectual *latus sensu* es principalmente el artículo 28, en relación con los artículos 73 fracción XXIX-F y 89 fracción XV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo la Ley Federal del Derecho del Autor y la Ley de la Propiedad Industrial tienen el carácter de reglamentarias específicamente del artículo 28 Constitucional.

Desde que la Propiedad Intelectual se empieza a regular en nuestro país, existe una necesidad de perfeccionar nuestros ordenamientos, modificándolos de acuerdo a los acontecimientos y al desarrollo de la tecnología y la ciencia, para poder brindar una protección y seguridad jurídica a los artistas, inventores, autores y a la sociedad en general.

En los diversos ordenamientos de la materia, encontramos que la figura del nombre comercial no ha sufrido modificaciones substanciales, y su principal característica la cual se ha conservado a través del tiempo es que no es necesario solicitar su registro y es opcional solicitar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Conclusión dos: Se concluye del capítulo II que el nombre comercial se encuentra regulado por otras ramas del derecho como lo son el Derecho Civil, Mercantil y propiamente el Derecho de Propiedad Intelectual, que se subdivide en dos categorías: Propiedad Industrial y derechos de autor, en este caso el nombre comercial se encuentra dentro de la Propiedad Industrial.

En el Derecho Civil encontramos a las personas morales como son: corporaciones de carácter público reconocidos por la ley, sociedades civiles, mercantiles, asociaciones, entre otras; y uno de sus elementos principales es el nombre comercial.

En el Derecho Mercantil, el principal sujeto de protección es la empresa y uno de los elementos de la empresa como ya se menciona es el nombre comercial.

De acuerdo a la definición de Barrera Graf, la empresa es "el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado".

De acuerdo a Cervantes Ahumada, por establecimiento comercial se entiende " el conjunto de elementos organizados por el empresario de carácter material, inmaterial y personal, que resultan susceptibles de un aprovechamiento económico inmediato"

Por lo tanto, se desprende que una empresa, establecimiento comercial no se limita a un espacio físico sin importar el giro o actividad comercial.

Finalmente, en cuanto a la materia de Propiedad Industrial, la Ley de la materia señala que 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, es decir un nombre comercial es cualquier signo, denominación, palabra que sirva para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Aunado a lo anterior, no es necesario registrarlo, sin embargo existe la posibilidad de solicitar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y a dicha publicación se le atribuye la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.



Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial establece que cuando no exista disposición especial en cuanto a los nombres comerciales, éste se registrará por las reglas que se refieren a las marcas.

El titular de un nombre comercial puede transmitirlo, licenciarlo, impedir que se utilice sin su consentimiento por un tercero, conceder franquicias.

Conclusión tres: La autoridad competente para solicitar y publicar un nombre comercial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y depende de la Secretaría de Economía; la cual tiene como misión estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la Propiedad Industrial.

Asimismo, de acuerdo a las estadísticas correspondientes al período del 2005 al 2008, se han publicado 243 nombres comerciales, lo cual refleja que sus características no cubren las necesidades del sector al cual se encuentra dirigida dicha figura.

En lo que respecta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos.

Una de las atribuciones o servicios que brinda esta Secretaría es conceder permisos para la constitución de sociedades civiles ó mercantiles.

De acuerdo a las estadísticas emitidas por dicha Secretaría, en el período comprendido del 2005 al 2008 se han constituido aproximadamente 586,778 sociedades mercantiles o civiles.

Por lo tanto, si realizamos una comparación entre los nombres comerciales publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial y las sociedades constituidas dentro del mismo periodo se concluye que dichas publicaciones no son ni el 1% de las sociedades constituidas.

Consecuentemente, es evidente que la figura jurídica del nombre comercial es una figura en desuso, en virtud de que no cubre las necesidades del sector al cual está dirigido.

Conclusión cuatro: Del presente capítulo se desprende que existen las siguientes diferencias entre una marca un nombre comercial:

1. Una marca distingue productos o servicios; un nombre comercial distingue un establecimiento o empresa de otros,
2. Una marca debe de estar registrada; un aviso comercial no se registra, existe la posibilidad de solicitar su publicación,
3. La protección de una marca de extiende a todo la República Mexicana; la protección de un nombre comercial de limita a la zona geográfica de su clientela efectiva.

Por lo tanto, es evidente que la marca tiene más ventajas frente a un nombre comercial, puesto que el nombre comercial cuenta con limitaciones.

Asimismo, debemos tomar en cuenta que existen las marcas de servicios las cuales bien podrían sustituir a los nombres comerciales, lo cual está ocurriendo en la actualidad.

Ahora bien, hoy en día con el desarrollo de la tecnología podemos realizar casi cualquier actividad a través de internet, como por ejemplo prestación de servicios, comerciales, industriales, sin necesidad de contar con un espacio físico para llevar a cabo estas actividades, con el solo hecho de contar con una computadora y una conexión a internet.

Como consecuencia de este desarrollo tecnológico, existen las llamadas empresas electrónicas, las cuales no cuentan con un espacio físico delimitado para poder realizar sus actividades.

Consecuentemente, este nuevo concepto no se encuentra regulado por el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo tanto, nos encontramos ante el hecho de que la realidad ha superado al Derecho.

Tomando en cuenta el desarrollo tecnológico que ha permitido crear empresas electrónicas las cuales no podrían solicitar la publicación de un nombre comercial por que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y el hecho de que las marcas de servicios pueden sustituir al nombre comercial, en mi opinión reformar el capítulo IV de la Ley de la Propiedad Industrial que contempla el nombre comercial no sería suficiente por lo tanto propongo la derogación del nombre comercial en la Ley de la Propiedad Industrial.

Conclusión cinco: En lo referente a la legislación española, es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la cual es un organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la cual tiene una doble misión: conceder los diversos títulos de Propiedad Industrial y ofrecer servicios de información tecnológica.

La OEPM es miembro de importantes organismos internacionales dedicados a la propiedad industrial y desde 1995 ostenta la condición de Administración de Búsqueda Internacional de Patentes en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Recientemente, la OEPM ha sido designada por la OMPI, para la Administración de Examen Preliminar Internacional de solicitudes de patentes presentadas según el PCT, con esta designación el solicitante de habla española podrá realizar en su lengua toda la tramitación internacional de una solicitud de patente.

Ahora bien, en cuanto al nombre comercial se encuentra regulado por la Ley de marcas 17/2001 de 7 de diciembre, esta ley define al nombre comercial como "todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades similares o idénticas.

En esta ley se habla de registrar nombres comerciales a diferencia de nuestra ley en la cual solo se publican los nombres comerciales.

El trámite de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas es el siguiente:

- Presentación de la solicitud ante el órgano competente.
- Examen de admisibilidad y forma.
- Remisión de la solicitud en un Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
- Oposición y observaciones de terceros.
- Examen de fondo.
- Concesión del registro de la marca.

En lo que respecta a Uruguay, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay, es la encargada de administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial.

La ley de Marcas No. 17.011 (09/98) establece que los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley, dicha ley establece que no es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la ley de la materia, salvo en el caso de que formen parte de la marca.

El procedimiento de registro de una marca se lleva a cabo de la siguiente forma:

- La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con el pago de derechos correspondiente.

- Presentada la solicitud no se puede modificar el signo marcario ni podrán aumentarse los productos o servicios solicitados.
- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marca concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes se refieran.
- Concediendo el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

## BIBLIOGRAFIA

### DISPOSICIONES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIARIO OFICIAL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1909.

DIARIO OFICIAL DE 13 DE JULIO DE 1920.

DIARIO OFICIAL DE 23 DE ENERO DE 1935.

DIARIO OFICIAL DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1942.

### LIBROS

**BARRERA GRAF**, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, 2º Edición, Editorial Porrúa, México, 1991).

**BECERRA RAMÍREZ**, Manuel (Compilador). Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998

**BECERRA RAMÍREZ**, Manuel. La Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003.

**CERVANTES AHUMADA**, Raúl, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México.

**GALINDO SIFUENTES**, Ernesto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México 2007.

**GARCIA DEL POYO**, Rafael. El Comercio Electrónico. EISOFEER, S.L., Madrid 2001.

**JALIFE DAHER**, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed., Porrúa, México, 2003.

**JALIFE DAHER**, Mauricio. Crónica de la Propiedad Intelectual, Ed., Porrúa, México.

**MANTILLA MOLINA**, Roberto I. Derecho Mercantil, 29ª edición, editorial Porrúa, México, 1996

**RANGEL MEDINA**, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual, México: UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.

**RANGEL MEDINA**, David. Panorama de Derecho Intelectual, Ed., Mc. Graw Hill., México.

**RANGEL MEDINA**, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960.

**SEPÚLVEDA**, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal, 2ª ed., México: Porrúa, 1981.

**SERRANO MIGALLON**, Fernando. La Propiedad Industrial en México. México: Porrúa, 1992.

**VILLA SOBRINO**, José Antonio. Comercio Electrónico en Internet, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2001.

**VIÑAMATA PASCHKES**, Carlos. La propiedad intelectual, México: Trillas, 1998.

[http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa\\_C&cid=1150364394719&classIdioma=\\_es\\_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa\\_C%2FtplContenidoHTML#tit10](http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394719&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML#tit10)

[http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa\\_C&cid=1150364394764&classIdioma=\\_es\\_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa\\_C%2FtplContenidoHTML#tit6](http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394764&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML#tit6)

[http://www.miem.gub.uy/portal/hgcpp001?5,9,127,O,S,0,MNU;E;30;7;MNU;,"](http://www.miem.gub.uy/portal/hgcpp001?5,9,127,O,S,0,MNU;E;30;7;MNU;,)

[http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tft/trtdocs\\_wo027.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tft/trtdocs_wo027.html)