



15  
20  
UNIVERSIDAD LA SALLE

300609

ESCUELA DE DERECHO  
Incorporada a la U.N.A.M.

"EL NOMBRE COMERCIAL, FIGURA INOPERANTE  
DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
MEXICANO."

## TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A :  
JULIO ALEJANDRO DURAN GOMEZ

DIRECTOR DE TESIS:  
LIC. GONZALO VILCHIS PRIETO

MEXICO. D. F.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

1989



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

EL NOMBRE COMERCIAL, FIGURA INOPERANTE DEL  
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANO.

I N D I C E

DEDICATORIAS

ADVERTENCIA

INTRODUCCION

PÁG.

IV

V

CAPITULO I

EL NOMBRE COMERCIAL

1.1	Antecedentes del Nombre Comercial.....	2
1.1.1	Antecedentes de la Legislación Mexicana.....	2
1.2	Definiciones de Nombre Comercial.....	4
1.2.1	Elementos de las Definiciones.....	5
1.3	Concepto Legal de Nombre Comercial.....	5
1.3.1	Requisitos Esenciales del Nombre Comercial.....	8
	a) Previa Existencia del Nombre Comer- cial para su Publicación.....	8
	b) Distintividad.....	9
	c) Giro al que ha de Aplicarse.....	10
	d) Novedad.....	13
	e) Cumplimentación de los Requisitos de Forma.....	13
1.4	El Fin u Objeto de los Nombres Comerciales.....	14

	Pág.
1.5 Diferencias y Efectos Entre Razón Social, Denominación Social y Nombre Comercial.....	17
1.5.1 Razón Social.....	17
I. Derecho Civil.....	17
a) Asociaciones Civiles.....	17
b) Sociedades Civiles.....	18
II. Derecho Mercantil.....	18
a) Sociedad en Nombre Colectivo.....	18
b) Sociedad en Comandita Simple.....	18
c) Sociedad de Responsabilidad Limitada	18
1.5.2 Denominación Social.....	19
I. Derecho Civil.....	19
a) Asociaciones Civiles.....	19
II. Derecho Mercantil.....	19
a) Asociación de Responsabilidad Limitada.....	19
b) Sociedad Anónima.....	19
1.5.3 Nombre Comercial.....	20
1.5.4 Conflictos Administrativos de Nombres Comerciales contra Denominaciones o Razones Sociales.....	23
1.5.5 De la Necesidad de Crear un Organismo Encargado del Estudio del Otorgamiento de Denominaciones y Razones Sociales y Nombres Comerciales y Marcas de Servicio...	24

## CAPITULO II

### LA MARCA

2.1 Antecedentes de las Marcas.....	29
2.1.1 En la Antigüedad.....	29

	Pág.
2.1.2 Antecedentes Pre Coloniales.....	30
2.1.3 Epoca Colonial.....	30
2.1.4 Antecedentes Legislativos.....	32
2.1.5 El Código de Comercio de 1884.....	32
2.1.6 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.....	33
2.1.7 Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comer- ciales de 25 de Agosto de 1903.....	34
2.1.8 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Julio de 1928.....	34
2.1.9 Ley de Propiedad Industrial de 1º de Enero de 1943.....	35
2.2 Antecedentes de las Marcas de Servicio.....	35
2.3 Definición de Marca.....	39
2.4 Elementos Característicos de las Marcas.....	41
2.4.1 La Distintividad.....	41
2.4.2 El Objeto de las Marcas.....	41
2.4.3 La Licitud.....	43
2.5 La Calidad Personal para ser Titular de una Marca.	43
2.5.1 Criterios de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico sobre la Ex- plotación de una Marca.....	47
2.6 Estudio de las Marcas de Servicio.....	48

### CAPITULO III

#### ANALISIS COMPARADO DE LAS MARCAS DE SERVICIOS Y LOS NOMBRES COMERCIALES.

3.1 El Ambito Territorial de Protección de las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.....	61
---	----

	Pág.
3.1.1 El Ambito Territorial de Protección de las Marcas de Servicio.....	61
3.1.2 El Ambito Territorial de Protección de los Nombres Comerciales.....	62
3.2 La Protección Administrativa de las Marcas de Servicio.....	65
3.2.1 Del Procedimiento Administrativo en General.....	67
3.2.2 La Declaración Administrativa de Nulidad.....	71
3.2.3 La Declaración Administrativa de Infracción.....	73
3.3 La Protección Administrativa del Registro del Nombre Comercial.....	83
3.3.1 Aspectos Legales de la Protección del Nombre Comercial.....	85
3.4 La Comprobación de Uso Efectivo en las Marcas de Servicio.....	86
3.5 La Comprobación de Uso Efectivo en los Nombres Comerciales.....	89
3.6 La Vigencia del Registro de las Marcas de Servicio.....	91
3.6.1 El Objeto de la Renovación Obligatoria de las Marcas.....	92
3.7 La Vigencia del Registro de los Nombres Comerciales.....	92
3.8 El Pago de Derechos para las Marcas de Servicio...	93
3.9 El Pago de Derechos para los Nombres Comerciales..	94

#### CAPITULO IV

##### DE LOS FUNDAMENTOS PARA CONSIDERAR INOPERANTES A LOS NOMBRES COMERCIALES.

4.1 Estudio Conducente de la Iniciativa de Ley	
--	--

	Pág.
que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarlos de 29 de Noviembre de 1975.....	97
4.1.1 Antecedentes.....	97
4.1.2 Comentarios en la Cámara de Senadores Respecto a los Nombres Comerciales y a las Marcas.....	97
4.2 Estudio de la Prescripción.....	105
4.2.1 Derecho Romano.....	105
4.2.2 La Prescripción en el Derecho Civil Vigente.....	107
4.2.3 La Prescripción en el Derecho de Propiedad Industrial Vigente.....	109
4.2.3.1 La Prescripción en la Figura de las Marcas.....	109
4.2.3.2 La Prescripción en la Figura de los Nombres Comerciales.....	112
4.2.3.3 La Prescripción en la Figura de las Marcas de Servicio.....	114
4.3 Elementos Similares entre las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.....	115
4.3.1 De la Similitud en el Objeto de Protección de las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.....	115
4.3.2 Requisitos de Fondo Similares en los Nombres Comerciales y las Marcas de Servicio.....	116
4.3.3 Requisitos Característicos a las Mar- cas de Servicio y los Nombres Comerciales..	117

## CAPITULO V

### CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.....	120
BIBLIOGRAFIA.....	124

## CAPITULO I

### EL NOMBRE COMERCIAL

#### 1.1 Antecedentes de los Nombres Comerciales.

No obstante la figura del Nombre Comercial nunca se ha caracterizado por la importancia que le den la Ley o los tratados del derecho, existe una gran ausencia de textos legislativos que determinen perfectamente su origen histórico, es evidente que desde los más remotos orígenes del hombre era necesario distinguir al comercio en sí, de otros de su misma especie o clase, "sin embargo, encontramos en Roma algunos inicios que manifiestan la fuente primaria de este signo distintivo.

En efecto, fueron las excavaciones realizadas en Pompeya - donde se hallaron piedras talladas que llevaban bajo relieve el Nombre del Artesano, lámparas de barro que contenían diversos - signos o invocaciones a las divinidades". (1)

#### 1.1.1 Antecedentes de la Legislación Mexicana.

En la Legislación Mexicana, la primera Ley en regular al Nombre Comercial es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de 2 de septiembre de 1903, y que indicaba:

"Artículo 74.- Se concede el derecho al uso exclusivo del Nombre Comercial sin necesidad de Registro o algún otro requisito; la usurpación o imitación que cometa algún tercero se impugnará a través de la acción civil para hacer cesar las mismas y exigir daños y perjuicios, también pudiendo



se interponer la respectiva acción penal".(2)

Según se desprende de este artículo es evidente la tendencia de esta Ley que no otorgaba al titular de la publicación -- del Nombre Comercial ningún derecho, salvo la presunción de buena fe en su favor de la adopción del mismo, y la presunción de que quien lo imitara o copiara estaba actuando de mala fe; en virtud de que dicho artículo mencionaba el derecho al uso exclusivo sin necesidad de depósito o algún otro requisito, de lo -- que se desprende que el primero en utilizar cualquier Nombre Comercial, y tener los medios adecuados de prueba, estaba protegido ipso facto por la Ley.

"A pesar de no ser necesario depósito o registro para proteger el Nombre Comercial se concedía al titular de éste el derecho para que se publicara dicho Nombre en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. - Esta publicación era renovable cada 10 años".(3)

Otra Ley de suma importancia fue la Ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de 27 de julio de 1928, que consideraba:

"Artículo 45.- Se considera como propiedad exclusiva de toda persona Jurídica, productora o comerciante, su nombre".(4)

Asimismo los Artículos 46 y 55 destacaban:

"Artículo 46.- El uso indebido o imitación provoca - que el titular tenga acción Judicial en contra del infractor, a quien se le podrán imponer, si es el - caso, las penas contempladas en el Capítulo IX de - esta Ley, así como los daños y perjuicios y hacer - que cese la usurpación.

"Artículo 55.- La acción penal y de daños y perjuicios puede ejercitarla cualquier tercero que sufra perjuicios por la imitación o usurpación".(5)

Esta Ley, también tenía la tendencia de considerar, aunque no lo mencionaba, que el derecho al uso exclusivo del Nombre Comercial, estaba protegido sin necesidad de registro; es importante destacar que en esta Ley, como en la actual, opera para los titulares del Nombre, la máxima Jurídica que indica que, -- primero en tiempo, primero en derecho.

En la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942, -- reconocía como propiedad de toda persona física o Jurídica, -- productora o comerciante, su Nombre Comercial, y el derecho de su uso exclusivo se protegería sin obligación de depósito o registro en la extensión del campo de la clientela efectiva. La usurpación de este derecho por el empleo de un Nombre igual o semejante, en una negociación del mismo género, se sancionaba -- previa la declaración administrativa, y una vez dictada ésta, -- el afectado podía exigir se impusieran las sanciones de Ley, -- exigir civilmente daños y perjuicios y hacer que cesara la usurpación. También era necesario la publicación del Nombre Comercial en la Gaceta Oficial". (6)

## 1.2 Definiciones de Nombre Comercial.

Para el Licenciado Rafael de Pina, el Nombre Comercial es "la designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil".(7)

Por su parte, el maestro César Sepúlveda indica que "el -- Nombre de Comercio o Nombre Comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra".(8)

Asimismo, el maestro Jorge Barrera Graff señala que "por -- Nombre Comercial en nuestro derecho, se entiende tanto la Razón Social y la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles".(9)

Por último, para el Licenciado Jaime Alvarez Soberanis "a las sociedades se les atribuye un nombre comercial (razón social o denominación) y para las empresas o negociaciones mercantiles, el Nombre Comercial está constituido por los signos que las hacen distintivas de las demás". (10)

Expuestas las anteriores definiciones, y tomando los elementos característicos de cada una, se puede expresar que un -- nombre comercial es el nombre de un comerciante o de un establecimiento comercial, la Razón o Denominación Social de una empresa; que los distingue a sí mismos, de la calidad de sus productos, o de los servicios que distribuye; de otros comerciantes o prestadores de servicios dedicados a las mismas o similares actividades.

### 1.2.1 Elementos de las Definiciones Anteriores.

Así, el Nombre Comercial es la denominación con la que se ostenta ante el público un comerciante (cualquiera que sea la forma Jurídica con que actúe), que:

- a) Los distingue a si mismos, de otros comerciantes dedicados al mismo o similar giro o actividad.
- b) Distingue la atención, eficiencia y calidad de los servicios que presta, y
- c) Distingue la calidad de los productos que distribuye o elabora.

En relación con la distinción de los productos elaborados, se debe aclarar que no obstante de que la misma pertenece al ámbito marcarío, en la práctica existen diversos establecimientos comerciales que elaboran productos y los ponen a la venta, determinando la calidad de los mismos sólo por el Nombre Comercial que utilizan, inclusive aunque este último no se encuentre registrado.

Como es el caso de las tiendas de artesanías, restaurantes y un largo etcétera.

### 1.3 Concepto Legal de Nombre Comercial.

La Ley de Invenciones y Marcas, no define al Nombre Comercial, seguramente porque el legislador considero que el nombre de esta figura, se explica por sí mismo.

El Artículo 179 de dicha Ley, indica:

"Artículo 179.- El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a

que se aplique y tomando en cuenta la difusión del Nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

La Ley de Invencciones y Marcas, auna a los conceptos doctrinales expuestos, un elemento de los Nombres Comerciales de extrema importancia, así, el Artículo 183 señala:

"Artículo 183.- No podrán aplicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Artículo 91 de esta Ley".

Este artículo destaca dos aspectos de suma importancia:

- a) Forzosamente, el nombre comercial debe contener elementos distintivos.

La palabra DISTINGUIR significa "conocer la diferencia entre cosas. Hacer que una cosa se diferencie de otra, por medio de una señal, divisa o particularidad. Diferenciar algo de otra cosa". (11)

- b) No contravenir las disposiciones contenidas en el Artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas.

Este Artículo se encuentra dentro del título cuarto de dicha Ley con el fin de regular a las marcas, pero en algunos aspectos también es aplicable a los nombres comerciales.

Dicho Artículo, contiene las causales de negativa de las marcas, y según el ya citado Artículo 183, también de los nombres comerciales; y que analizaremos en el siguiente punto.

### 1.3.1 Requisitos Esenciales del Nombre Comercial.

- a) Previa existencia del nombre comercial para su publicación.
  - b) Distintividad.
  - c) Giro al que ha de aplicarse.
  - d) Novedoso
  - e) Complementación de requisitos de forma.
- a) Previa Existencia del Nombre Comercial para su Publicación.

Con el fin de obtenerse la publicación de un Nombre Comercial, es necesario que el mismo ya se encuentre en uso, esto se desprende de la redacción del Artículo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas que indica "Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas..."

Asimismo, el Artículo 107 del Reglamento de la citada Ley, expresa en su último párrafo "...al solicitarse la publicación del nombre comercial...deberá demostrarse su uso efectivo...".

Lo anterior, atiende a que la publicación de dicha figura es con el fin de establecer la buena fe en la adopción y uso -- del mismo, según se desprende del párrafo final del ya citado -- Artículo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Es decir, la buena fe es necesaria completamente, toda vez que si el nombre comercial no es distintivo y ostenta signos si

milares en grado de confusión o idénticos a otros nombres comerciales o marcas ya registradas, el nombre comercial que se pretende publicar, no aprobará el examen de novedad, lo que se convertiría en complicados trastornos para el comerciante titular de dicha figura, es decir,

- Tendría que cambiar su nombre comercial.
- Probablemente la clientela efectiva ya adquirida abandonaría dicho establecimiento comercial.
- El titular de la marca o nombre comercial previamente registrado, podría actuar contra aquella figura en trámite de publicación.
- El titular del nombre comercial se vería sancionado con multas puestas por la autoridad correspondiente.

b) Distintividad.

Como ya hemos visto, la distintividad, es un elemento indispensable de los nombres comerciales, ésta, es hacer que una cosa se diferencie de otra por medio de señales o signos.

La distintividad, atiende directamente a evitar el registro de figuras idénticas o similares en grado de confusión, que provocan competencia desleal.

Según la hipótesis prevista por el ya transcrito artículo 183 de la Ley de Invenciones y Marcas, es de suma importancia mencionar que los nombres comerciales deben registrarse cubriendo los mismos requisitos que se establecen para las marcas.

La distintividad se dirige pues, a diferenciar a un establecimiento de otros que se dedican a mismos o similares giros evocando por parte del público, su calidad, la atención, la ve lidad y eficacia en el servicio, etcétera; lo que inside per fectamente en la protección del Negocio y de la clientela efec tiva del mismo.

c) Giro al que ha de Aplicarse.

Evidentemente, este punto va directamente relacionado con la distintividad y además, es de suma importancia.

Al respecto, pueden surgir dos tipos de hipótesis interesantes de estudiar:

- I. Nombres idénticos o similares en grado de confusión de dedicados al mismo o similar giro comercial.
- II. Nombres idénticos o similares en grado de confusión - dedicados a giros comerciales, completamente diferentes.

En el primer caso, a su vez, se deben planear dos supuestos:

1.- El titular de la denominación comercial posterior a la primera publicada, no tiene registrado ni en trámite de registro su nombre comercial, es infractor en contra del titular original de dicho nombre comercial, así, el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, indica:



"Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven.
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

- IV.- Usar, dentro de la zona geográfica en que reside la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo o similar giro".

En relación a la zona geográfica en que reside la cliententa la efectiva, el nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y -- Marcas, en su artículo 107, indica que "la protección administrativa del nombre comercial comprenderá toda la república o una región geográficamente determinada".

2.- nombres comerciales idénticos o similares en grado de confusión, para aplicarse al mismo o similar giro o actividad, se debe atender a la primera fecha de presentación de la solicitud respectiva ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o a la fecha de prioridad reclamada y comprobada.

En este caso, el segundo titular, por prelación de tiempo, tiene viciada de nulidad absoluta la publicación de Nombre Comercial, al efecto se aplican los Artículos 90 fracción I, 91 fracción I y 147 fracciones I y VI.

En el segundo caso, es decir en el caso: b) Nombres idénticos o similares en grado de confusión dedicados a giros comerciales, completamente diferentes.

En este caso, no procede ninguna acción de nulidad o infracción contra el segundo titular, en relación al orden de prelación, toda vez que, para que la marca sea considerada idéntica o similar en grado de confusión, deben ambas, aplicarse a los mismos o similares productos o servicios o giro de establecimientos.

Al respecto, transcribo lo siguiente:

Ejecutoria visible en el volumen XXVIII, tercera parte página 34 y en el volumen LIX, tercera parte, página 38 del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1985.

"MARCAS, no existe confusión cuando los productos que ampara son distintos.

Los Artículos 105, fracción XIV, inciso b), 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, determinan que una marca semejante a otra anteriormente registrada, presentada a registro por diferente interesado no se hará, cuando se den las siguientes condiciones:

1ra.- Que la marca que ha de registrarse sea semejante a otra registrada con anterioridad y vigente, en grado tal que pueda confundirse.

2da.- Que la marca presentada a registro ampare un producto similar al que protege la registrada.

3ra.- Que la Secretaría de Industria y Comercio considere que existe posibilidad de confusión.

Ahora bien, esas condiciones deben considerarse en conjunto y no aisladamente, por lo que basta que una de ellas no se de para que la marca similar se registre.

Por otra parte, no basta que haya semejanza entre las denominaciones de dos marcas y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la clasificación oficial que contiene el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que se requiere además que se demuestre que se trata de los mismos artículos y se acredite que los productos pueden fácilmente confundirse".

Amparo en revisión 5571164. LINK - BELT COMPANY.  
1° de abril de 1968. 5 votos. José Rivera Pérez - Campos.

d) Novedad.

Este punto se encuentra íntimamente ligado con la distintividad de las marcas, precisamente porque lo novedoso de un Nombre Comercial lo constituyen sus elementos distintivos, de igual manera, lo novedoso, se entiende como lo que no ha existido antes; con el fin de precisar perfectamente esta idea, -- utilizaremos el Artículo 182 de la Ley de Invenciones y Marcas que indica:

"Artículo 182.- Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de novedad a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o una marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudieran confundirse con la denominación o el giro de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre Comercial".

e) Cumplimentación de los Requisitos de Forma.

Documentos que deben presentarse al solicitar la publicación de un nombre comercial:

"1.- Solicitud por duplicado, indicando todos los datos -

que en ella se requieren (con firma original en cada copia).

2.- Una Carta Poder (en caso de que la publicación se solicite por medio de un tercero).

3.- Original o copia certificada del testimonio que acredite la existencia de la sociedad, así como las facultades de su representante, en su caso, las de conferir poderes a nombre de la misma (si la publicación la solicita una persona moral).

4.- Documento que compruebe el uso efectivo del nombre comercial, mismo que puede acreditarse por medio de fe de hechos notarial debidamente sellada y firmada la cual, debe contener - los siguientes datos:

\*Ubicación del establecimiento comercial.

\*Nombre del propietario.

\*La existencia de un letrero o anuncio en la parte exterior del establecimiento con el nombre comercial.

\*Giro o actividad comercial.

También puede acreditarse el uso mediante inspección administrativa la cual deberá pedirse al momento de la presentación de la solicitud de publicación del nombre comercial, cubriendo los derechos correspondientes". (12)

#### 1.4 El Fin u Objeto de los Nombres Comerciales.

Uno de los primordiales fines de los nombres comerciales es, como ya se ha visto, el distinguir una negociación de otra que se dedica a las mismas o similares actividades, toda vez -

que el nombre comercial ampara y protege un servicio, calidad, honradez, garantía, etcétera, que otros establecimientos no poseen; o lo tienen en mayor escala.

A mayor abundamiento y explicación de este punto, expongo las ideas del maestro César Sepúlveda: "El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra.

Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela.

La clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene un valor económico, y se compra y se vende, y por lo tanto puede representarse e identificarse por símbolos. El nombre comercial, igual que la marca o que el emblema, es uno de tales símbolos.

Es, pues, un bien intangible el nombre de comercio; puede decirse que su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio, y casi siempre, el nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca. (13)

Concluyendo, puede decirse que el objeto de los nombres co

merciales es proteger a la negociación en sí misma, a sus servicios y a su clientela efectiva.

Con el fin de dejar muy claros los objetivos y alcances de la publicación del nombre comercial, transcribo la siguiente ejecutoria:

#### PUBLICACIONES DE LOS NOMBRES COMERCIALES.

El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere del de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican.

La lectura del Artículo 216 de la Ley de la Propiedad industrial revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quien imita el nombre comercial publicado, obra con dolo.

Para este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de su uso; sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente señalada por el artículo, pues basta decir -- que cualquier tercero que se considere como mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, según lo dice la parte final del citado precepto, de lo que se deduce que la prueba de uso, rendida precisamente a la publicación del nombre, no introduce frente a -- terceros ninguna ventaja en favor de quien obtiene la publicación, salvo la ya limitativamente señalada presunción del dolo.

Amparo en revisión 5487/55. DANA MEXICO, S.A. 2 de octubre de 1957, 5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.

## 1.5 Diferencias y Efectos entre Razón Social, Denominación Social y Nombre Comercial.

### 1.5.1 Razón Social.

"Nombre de la sociedad formado con el de uno de los socios, con los de algunos de ellos o con los de todos". (14)

Al respecto, es importante determinar qué sociedades se constituyen bajo una razón social, así tenemos que:

#### I. Derecho Civil.

El Derecho civil, reconoce dos tipos de sociedades, a las asociaciones y a las Sociedades civiles.

##### a) Asociaciones Civiles.

Aunque el espíritu del legislador del código civil mantiene la tendencia de que el nombre que deben recibir las agrupaciones civiles, sea una razón social, en virtud de que invariablemente utiliza dichas palabras cuando se refiere al nombre de ellas, no obstante dentro del título décimoprimer, punto I, llamado "De las asociaciones" del ordenamiento referido, no encontramos disposición alguna que indique las reglas que debe llevar el nombre de una asociación civil, en tal virtud, y no distinguiendo donde la ley no lo hace, se puede concluir que las asociaciones a que nos referimos, pueden constituirse indistintamente o bajo una denominación social, o bajo una razón social.

b) Sociedades Civiles.

Por disposición expresa del código civil, las sociedades - civiles deben constituirse bajo una razón social, así tenemos:

"Artículo 2693.- El contrato de Sociedad debe contener:

ii.- La razón social;" y,

"Artículo 2699.- Después de la razón social se agregarán estas palabras: "Sociedad Civil"."

II. Derecho Mercantil.

De igual manera, las Sociedades mercantiles que deben constituirse bajo una razón social, por disposición expresa de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Son:

a) Sociedad en Nombre Colectivo.

"Artículo 25.- Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social..."

b) Sociedad en Comandita Simple.

"Artículo 51.- Sociedad en Comandita Simple es la que existe bajo una Razón Social..."

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Al igual que las Asociaciones Civiles, la S. de R.L. puede constituirse indistintamente bajo una Razón o bajo una Denominación social.

"Artículo 59.- La Sociedad de Responsabilidad Limitada existe bajo una Denominación o bajo una razón



Social que se formará con el Nombre de uno o más socios. La Denominación o la Razón Social ira...". Sobre este punto cabe aclarar que cuando la Ley en cuestión indica "Existe bajo una Denominación o bajo una Razón Social que se formará con el Nombre de uno o más socios", no significa que Denominación y Razón social sean lo mismo, en virtud de que el Legislador utilizó el separativo "o" correspondiendo la parte "que se formará con el Nombre de uno o más socios", sólo a la Razón Social.

### 1.5.2 Denominación Social.

#### I.- Derecho Civil.

Pueden constituirse bajo una denominación social:

##### a) Asociaciones Civiles.

Según lo expuesto en las páginas precedentes.

#### II.- Derecho Mercantil.

"Nombre de algunas Sociedades Mercantiles (como la Anónima, por ejemplo) en la que no figura el de ninguno de sus socios. La Denominación Social -- puede formarse libremente, siempre que no dé lugar a confusiones con las empleadas por otras Sociedades". (15)

##### a) Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Según lo expuesto en páginas que anteceden.

##### b) Sociedad Anónima.

Por disposición expresa de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se constituye bajo una denominación social:

"Artículo 87.- Sociedad Anónima es la que existe ba

jo una Denominación y ..."

"Artículo 88.- La Denominación se formará libremente, pero será distinta a la de cualquier otra Sociedad..."

Para concluir este punto, es imprescindible destacar que la Secretaría encargada de otorgar los permisos de constitución de Sociedades, así como las Razones o Denominaciones Sociales, es la de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección del Artículo 27 Constitucional.

### 1.5.3 Nombre Comercial.

"Designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil".(16)

Al respecto, el Artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, indica:

"Artículo 179.- El Nombre Comercial y el Derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva y la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del Nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

De igual manera, el Artículo 103 del Reglamento del citado Ordenamiento, comenta:

"Artículo 103.- Para los efectos de establecer la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial la solicitud de su publicación en la gaceta de invenciones y marcas, se presentará por duplicado en la dirección manifestando los siguientes datos:"

Por todo lo señalado, se hacen evidentes los siguientes puntos:

a) El Nombre Comercial será protegido aunque nunca se haya registrado ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

b) El efecto de la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas no crea ninguna protección del mismo, sino única y exclusivamente otorga la presunción de que el titular de dicha publicación, obró de buena fe, y en su caso, que quien se encuentra utilizando un nombre comercial, no publicado que imita o es idéntico a otro ya publicado en la Gaceta, presuntamente se encuentra obrando de mala fe, salvo prueba en contrario, lo mencionado se encuentra íntimamente ligado con el inciso a) que antecede, es decir, si la publicación de un nombre comercial no crea ningún derecho para el titular del mismo, y por otra parte el ya citado Artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece la protección de las figuras a las que nos referimos, sin necesidad de publicación o registro, entonces podemos concluir que la protección del Nombre Comercial surge cuando el titular del mismo empieza a utilizarlo por primera vez, con antelación a sus competidores y pueda probarlo fehacientemente.

c) Asimismo, es importante destacar que dentro del capítulo de nombres comerciales de la Ley de Invenciones y Marcas, se establece que serán publicables dichas figuras, siempre que

no sean descriptivos del giro a los que se aplica la Sociedad o persona por la cual existen, y sean distintivos de otros Nombres Comerciales aplicados al mismo o similar giro.

De la Utilización del Nombre Comercial.

- a) Para la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el Nombre Comercial es un sinónimo de Razón o Denominación social, que se protegerá - sin necesidad de depósito o Registro.
- b) Conforme a las Leyes Mexicanas y los criterios de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, el Nombre Comercial es una figura distinta a la Razón o Denominación Social, es decir, no basta que una Sociedad se constituya bajo un determinado Nombre, para que éste sea protegido como Nombre Comercial, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aunque sí puede llegar a ser protegido, si cubre los siguientes requisitos:
  - i) Que no contravengan a las disposiciones del Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas,
  - ii) Que se acople a los puntos que quedaron asentados en el inciso c), del punto 1 que antecede, y
  - iii) El uso de los Nombres Comerciales, según la interpretación que hace de los siguientes Artículos dicha Dirección:

De la Ley de Invenciones y Marcas:

"Artículo 181.- La solicitud de publicación de un Nombre Comercial se presentará por escrito a la Secretaría competente, acompañada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, quien deberá demostrar la utilización efectiva -- del Nombre Comercial aplicado a un giro determinado."

Del Reglamento del citado Ordenamiento:

"Artículo 103.- Para los efectos de establecer la

buena fe en la adopción y uso del Nombre Comercial, la Solicitud de su Publicación en la Gaceta de Invencciones y Marcas, se presentará por duplicado en la Dirección manifestando los siguientes datos:....

II.- Nombre Comercial y fecha en que principio a usarse, expresando si el uso comprende determinada zona geográfica o todo el país....

A las solicitudes deberán anexarse los Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la utilización efectiva del Nombre Comercial".

Así, para nuestras autoridades, la utilización efectiva del nombre comercial, se puede probar con fotografías o fe de hechos Notarial, que demuestren fehacientemente que el nombre comercial en cuestión, se utiliza en la fachada o de modo visible, del establecimiento comercial.

Este criterio, es la diferencia esencial que existiría -- con la marca de servicios que también se encuentra regulada -- por nuestra Legislación.

#### 1.5.4 Conflictos Administrativos de Nombres Comerciales Contra Denominaciones o Razones Sociales.

En relación con este punto, es de suma importancia mencionar que existen las siguientes posibilidades de conflicto:

- a) Nombre Comercial contra Denominación o Razón Social, y,
- b) Denominación o Razón Social contra Nombre Comercial.

Cabe aclarar que en ambos casos, el Ordenamiento Legal --

aplicable es la Ley de Invenciones y Marcas, y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

En el primer caso, inciso a), es el conflicto que surge cuando el titular de un Nombre Comercial, publicado o no, con derecho prioritario, se percató que éste se encuentra siendo invadido por una denominación o razón social, en tal caso, procede la acción administrativa de infracción, en la que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, concluido el Procedimiento Administrativo correspondiente, dictará resolución, ordenando a la Sociedad infractora cambie su Denominación o Razón social.

En el segundo caso o inciso b), es necesario atender a quien utilizó primero el Nombre en litigio, según los criterios de interpretación de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, a la vista del público en la fachada y/o entrada de un Establecimiento Comercial, sin importar si la sociedad se constituyó anteriormente bajo una Denominación o Razón Social igual, al nombre que se pelea.

#### 1.5.5 De la Necesidad de Crear un Organismo Encargado del Estudio del Otorgamiento de Denominaciones y Razones Sociales y Nombres Comerciales y Marcas de Servicio.

Los problemas o conflictos que se suscitan en virtud de las invasiones de Marcas de Servicio, Nombres Comerciales, Denominaciones y Razones Sociales, entre sí, no son pocos, es --

más, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se avoca a la solución de dichos litigios con una frecuencia sorprendente.

Desde mi punto de vista, para el caso del conflicto entre Denominaciones Sociales y Nombres comerciales, el criterio de atender a cual de los dos Nombres se ha utilizado primero como Nombre Comercial, cuando es obvio, no termina por convencerme si pensamos en la hipótesis de que la Denominación Social es anterior por muchos años y, además se encuentra amparada bajo un acto administrativo, como permiso, despachado por la Dirección General del Artículo 27 Constitucional dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Así se hace necesaria, una comisión u organismo intersecretarial, para el estudio del otorgamiento de cualquiera de las denominaciones y signos distintivos ya mencionados.

Más aún, con los adelantos de la Tecnología, con la que ya cuentan muchos despachos dedicados a la propiedad industrial, conectando sus terminales a las de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, se podría llegar a una ampliación del examen administrativo de novedad; para todas las figuras citadas.

No considero que lo mencionado nos llevará a un trámite más engorroso, confiando en los mencionados avances de la Tecnología; y si nos llevaría a un medio de mayor certeza y seguridad Jurídica, sin dejar nunca de mencionar a un mayor grado de justicia.

CITAS Y NOTAS  
AL CAPITULO  
I

- (1) .- Michaus Romero, Martín.- Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México, tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México 1984. Pág. 119.
- (2) .- Idem. Ob. Cit. Página 120.
- (3) .- Ibidem, Ley Cit. por Autor Página 120.
- (4) .- Ibidem, Ley Cit. por Autor Página 123.
- (5) .- Ibidem Página 123 y 125 Ley Cit. por Autor.
- (6) .- Ibidem página 128 Ley Cit. por Autor.
- (7) .- De Pina Rafael.- Diccionario de Derecho, Página 365, -- Editorial Porrúa, S.A., México 1983.
- (8) .- Sepúlveda César.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Página 171, Editorial Porrúa, S.A., México.
- (9) .- Barrera Graff Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil citado por el Licenciado Jaime Alvarez Soberanis. "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología". Editorial Porrúa, S.A., Página 72 México 1979.
- (10).- Idem. Página 72.
- (11).- Raluy Poudevida, Antonio Y.- Diccionario Porrúa de la Lengua Española, página 259, Editorial Porrúa, S.A. México 1977.
- (12).- Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.- Gaceta de Invencciones y Marcas Volumen Extraordinario XII, México 1988, Página 42.



- (13).- Senúlveda, César.- Ob. Cit. Página 171.
- (14).- De Pina, Rafael.- Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1983. Página 314.
- (15).- Idem.- Página 212.
- (16).- Ibidem.- Página 365.

**CAPITULO II**

**LA MARCA**

## CAPITULO II

## LA MARCA

2.1 Antecedentes de las Marcas.

Las marcas son un instrumento económico que ha permitido la agilidad y libertad de la comercialización de productos o, actualmente servicios, tanto a nivel nacional como internacional, es decir, de dichos registros surge la garantía para el consumidor y para el fabricante, comerciante o prestador de servicios; para los primeros consumidores, porque este estará cierto de adquirir un producto o servicio con, exactamente, las características por él buscadas; para los comerciantes o prestadores de servicios, como medio de distinguir sus productos o servicios, dentro de una relación efectiva de compra venta con su propia clientela.

2.1.1 En la Antigüedad.

Como hemos visto en el punto 2.1 precedente, la idea por identificar los bienes que eran de una persona, con los bienes similares propiedad de otras personas, era una preocupación del hombre antiguo, quizás del hombre prehistórico, "los antecedentes más remotos son los primeros vasos de barro conocidos en el mundo, los cuales tienen una antigüedad de 5000 años, en los que se encuentran plasmadas figuras geométricas que representan marcas.

También encontramos signos parecidos en las famosas cue-

vas del suroeste de Europa ya que las pinturas rupestres que allí se hallaron, contienen marcas en los dibujos de los animales, así como también en los restos de cuernos de venados o bisontes que servían para identificar al propietario de aquellos animales. El cambio de una vida nómada o sedentaria y agrícola fue uno de los factores determinantes para establecer los signos y límites en las propiedades de aquellos antiguos habitantes". (1)

### 2.1.2 Antecedentes Precoloniales.

En las civilizaciones indígenas, antes de la conquista, "no encontramos referencia alguna de que los bienes fueran mercados, el trueque era el medio de intercambio comercial, por lo que no era necesario o indispensable marcar los productos.

Con frecuencia fueron utilizados sellos para decorar con pintura la cara y los brazos. Otro tipo de símbolos grabados se imprimían en telas, tejidos y objetos en general, con carácter religioso o para indicar propiedad o rango". (2)

### 2.1.3 Epoca Colonial.

"Durante la Colonia existieron cuatro tipos de "marcas -- las cuales tenían funciones más restringidas que los símbolos actuales:

- \* Marcas utilizadas en los objetos de oro y plata.
- \* Las de fuego empleadas en libros y ganado.
- \* Las que figuraban en los objetos provenientes de Espa--

na, y.

- \* Las transparentes o de agua para distinguir diferentes calidades de papel.

Los signos que se imprimían sobre los objetos de oro y plata representaban un control para las autoridades locales y españolas sobre la producción de los minerales.

Las segundas o marcas de fuego eran utilizadas por las corporaciones monásticas en los libros; con el establecimiento de las primeras bibliotecas debido al hurto de libros, a fin de impedirlo, en la portada del documento, se hacía constar que la persona que los robara, incurría en excomunión mayor, entre otras sanciones. Asimismo, se marcaba con fuego que se aplicaba en los cortes superiores e inferiores de los libros.

También existían, como en la actualidad, marcas de fuego para el ganado, distinguiendo la propiedad del mismo.

Las marcas en los bienes procedentes de España, se regulaban en el Artículo 30 del Reglamento y Aranceles para El Comercio libre de España e Indias de 12 de octubre de 1778, por virtud del cual "todas las mercancías cuyo destino eran las Indias debían ir proveídas de sus legítimas marcas.

Las marcas transparentes de agua, fueron utilizadas en el siglo XIII, en forma de escudos, coronas y contraseñas a fin de distinguir la calidad y procedencia del papel, por dicha industria, con un procedimiento parecido a los sellos de los Notarios Públicos Norteamericanos, utilizando prensas metálicas

que modelaban la superficie del papel".(3)

#### 2.1.4 Antecedentes Legislativos.

a) "Las primeras disposiciones que reglamentaron en México las marcas de fábrica y que les reconocieron valor propio, son las contenidas en el Código de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884.

En el Artículo 1418, se estableció que "todo fabricante tiene derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros, una marca que consistía en un Nombre o el de la Razón Social, el Nombre de su establecimiento, de la Ciudad o Localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases."  
(4)

Es de suma importancia destacar que desde antiguos tiempos la idea de distinguir el estatus de las personas, sus pertenencias, etc., fue una verdadera necesidad. En dichas épocas, se incluyó el régimen de estos signos dentro de un marco jurídico.

#### 2.1.5 El Código de Comercio de 1884.

Este código es el primer ordenamiento legal que regula a los signos marcarios por sí mismos, promulgado el 15 de abril de 1884, incluyó un capítulo denominado "DE LA PROPIEDAD MERCANTIL", y que en su Artículo 1418 disponía "todo fabricante tiene derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en un nombre o el de la Razón Social, el Nombre de su establecimiento, de la ciudad o

localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, dibujos, cubiertas, contrasenas o envases".

"Contenia, asimismo, disposiciones que reconocían lo que podía constituir una marca, el derecho de proteger el origen de los productos, conocía de los daños y perjuicios en el ramo mercantil por la falsificación de marcas, se establecían los casos en que existía usurpación de marcas y contemplaba términos para reclamar la propiedad mercantil". (5)

"La forma de su registro era mediante su depósito en la Secretaría de Comercio y Fomento e inscripción en el Registro de Comercio. Se estableció la obligación de usar la marca representada sobre los productos y de una manera ostensible".(6)

#### 2.1.6 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.

Promulgada por Don Porfirio Díaz el 28 de noviembre de 1889, entró en vigor el 1° de enero de 1890.

"Comprendía 19 Artículos mediante los cuales se demostró el interés de proteger los derechos de los propietarios de marcas evitando, además, la confusión de productos en el mercado".(7)

La importancia de ésta Ley, es que reguló a las marcas desde su definición, así el Artículo 1° disponía "se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

2.1.7 Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 25 de Agosto de 1903.

Con el fin de subsanar las deficiencias de la Ley de 1889, que como era de esperarse, en 19 Artículos no se podía regular una materia tan casuística y basta, surge la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903, que entre otras situaciones, dispuso:

- a) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, sin responsabilidad para la Nación.
- b) Se establece la modalidad de delitos contra la propiedad industrial.
- c) Se establece la posibilidad de transmitir o ceder total o parcialmente los derechos adquiridos de propiedad industrial.
- d) Se dispone la publicación de un periódico, que describa y enumere los inventos patentados y -- las marcas depositadas.

Es evidente que esta Ley fue un gran esfuerzo por promover la propiedad industrial, pero la idea del legislador por desarrollar a los inventores y titulares de signos marcarios, lo hizo creer demasiado en la buena fe, y no tomó en cuenta -- más mecanismos para reprimir a la competencia desleal; ya que sin exámenes administrativos de novedad, era fácil imitar y/o invadir derechos previamente adquiridos.

2.1.8 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Julio de 1928.

La Ley de la Materia de 25 de agosto de 1903, fue reforma



da, reglamentada y en relación con ella surgieron diversos decretos y acuerdos que aportaron nuevos elementos en relación con la propiedad industrial.

Entre las inovaciones más importantes, que trajo consigo esta Ley se encuentra la adopción del sistema atributivo-declarativo, el cual consiste en que el derecho sobre una marca se adquiere mediante su registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial, y además reconoce dicho derecho al usuario de la marca, siempre y cuando, éste la hubiera explotado con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. (Artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 39° fracciones II y III).

#### 2.1.9 Ley de la Propiedad Industrial de 1° de Enero de 1943.

En esta Ley "Se consignaron diversas reglas para evitar que se disponga de los registros marcarios en forma tal, que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado que se confundieran, lo cual induciría a error al público consumidor, por lo que en el Artículo 103 de este ordenamiento se estableció que la Secretaría tendría facultad para declarar ligadas por el solo efecto de su transmisión, las marcas que pertenecieran a una misma persona física o moral, cuando fueran idénticas o semejantes".(8)

#### 2.2 Antecedentes de las Marcas de Servicio.

Las marcas de servicio son figuras jurídicas que, gracias a los adelantos de la técnica legislativa, surgieron a la vida para proteger a los comerciantes o prestadores de servicios.

Se debe mencionar que son figuras de reciente creación -- pues, a nivel mundial, dentro de los países avanzados "comenzaron a usarse hace un medio siglo y se hicieron necesarias para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrían protegerse de otra manera de la competencia desleal. Andando el tiempo, ellas se incluyeron en la Revisión de Lisboa en 1958, en el Artículo 6 sexies, por el cual los países de la unión se -- comprometían a proteger las marcas de servicio, aunque no estaban obligadas a prever modalidades para su registro".(9)

Las primeras marcas de servicio registradas en México, -- suscitaron muchas polémicas, pues si bien era cierto que de -- acuerdo al Artículo 33 de la Constitución Política de México, -- la Revisión de Lisboa de 1958, era Ley suprema, también era -- cierto que la Ley de Propiedad Industrial mexicana, no contemplaba a las figuras en cuestión; así la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una tésis, estableciendo su criterio, -- dentro de los términos de la jurisprudencia que a continuación transcribo:

**"MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS.**

Si México, suscriptor del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, no está obligado a promover el registro de las marcas de servicio en los términos del Artículo 6 sexies de dicho Convenio, si lo está, en cambio, a otorgar protección a tales marcas, para lo cual es requisito indispensable su registro. Consecuentemente la Secretaría de Industria y Comercio que es el -- organo administrativo competente, si está obligada a registrar las marcas de servicio, ya que solamente así se otorga a éstas la protección que -- impone el Artículo 6 sexies del convenio invocado."

Jurisprudencia visible en el volumen 72, página 25, séptima época, tercera parte del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1963.

El Poder Ejecutivo de México, a cargo del Licenciado Luis Echeverría Álvarez, se percató de la importancia de referirse a las marcas de servicio y, el 29 de abril de 1976, expide el decreto por el que se promulga el Convenio de París para la -- Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo -- el 14 de julio de 1967 y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

Dicho Convenio establece en su Artículo 6 sexies lo siguiente:

"Artículo 6 SEXIES

(MARCAS: Marcas de Servicio).

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligadas a -- proveer el registro de estas marcas".

Asimismo, en esa época, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comienza los debates a la iniciativa de Ley -- que regula los Derechos de los Inventores y el uso de signos -- Marcarios, de 29 de noviembre de 1975, propuesta por el Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, Licenciado José Campillo Sáinz.

Dicha Ley, posteriormente fue denominada Ley de Invencciones y Marcas, por petición del Senador Rivera Pérez Campos, -- nombre con el que subsiste a la fecha.

Como ya he citado, los debates respecto a la Ley inician el 23 de diciembre de 1975, en donde se discute lo relacionado con la nueva figura de marca de servicios, que, desde mi punto de vista suscita polémicas y confusión de los Senadores mexicanos, para con el licenciado Campillo Sáinz, expositor y defensor de la citada Ley.

Actualmente, nuestra Ley de Invenciones y Marcas, contempla, define y regula a las Marcas de Servicio, en el título -- cuarto; en donde apreciamos el siguiente Artículo:

"Artículo 87.- Esta Ley reconoce a las marcas de productos y las marcas de servicios, las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los Artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie".

El 4 de febrero de 1981, el Poder ejecutivo firma el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que abroga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Este reglamento, contiene en su Artículo 56, la clasificación de Artículos o productos y servicios, que en sus inicios, 56 a 75, señala toda una gama de servicios que pueden ser amparados por una marca; aclarando que el Ejecutivo consideró prudente redactar dicho listado de una manera enunciativa y no limitativa, pues el último inciso de la clasificación establece:

"75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores".

### 2.3 Definición de Marca.

El maestro Rafael de Pina indica que, marca es:

El "signo o medio material de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares determinados productos o servicios.

Signo distintivo de los artículos fabricados o vendidos, o servicios suministrados, por una empresa cuyo uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Patrimonio y fomento Industrial.

Las marcas pueden clasificarse en industriales, las empleadas por el fabricante de los productos; comerciales, las usadas por el que los vende.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente también las llamadas marcas de servicio".(10)

Comparto la definición del maestro César Sepúlveda quien indica que: "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca proteger la mercadería y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación".(11)

Asimismo, el licenciado Jaime Alvarez Soberanis divide, básicamente en dos conceptos a las marcas, el primero o econó-

mico, como "Todo signo que utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. En este sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los - satisfactores que genera el aparato productivo".

Desde el punto de vista teórico, considera a la marca de la misma forma que Yves Saint Gal, "un signo distintivo que -- permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia".

El artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas, menciona que pueden constituir una marca:

- a) Las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase.
- b) Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que - exploten".

Es importante destacar que los conceptos señalados contienen características comunes que pueden resumirse de la siguiente manera:

La marca es un signo distintivo que identifica a un producto o servicio de otros de su misma especie o clase, representando así la competencia desleal.

## 2.4 Elementos Característicos de las Marcas.

1.- DISTINTIVIDAD

2.- OBJETO: a) Protección de mercaderías y servicios

b) Protección del comerciante

c) Protección del público consumidor.

3.- LA LICITUD

### 2.4.1 La Distintividad.

Uno de los objetos principales de las marcas es que son - los medios por virtud de los cuales, un producto o servicio se hace diferente de los productos o servicios de la competencia.

El artículo 89 del ordenamiento legal que se estudia, establece:

Artículo 89.- Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrica o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, ...

Asimismo, el artículo 90 del mismo ordenamiento establece que pueden constituir una marca:

1.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos....

### 2.4.2 El objeto de las Marcas.

En relación con este punto podemos indicar que se encuentran íntimamente ligados el objeto de la marca, como fin en sí mismo, y la distintividad de dichos signos, como medio para la

realización del objeto o fin.

Desde mi punto de vista, el objeto de las marcas se divide en 3 aspectos que a continuación plantearémos:

a) La protección de mercaderías y servicios; el hacer fácilmente identificables los productos o servicios de un comerciante de los de la competencia, creando un vínculo económico con los consumidores, y en sí, en relación con las marcas, el aspecto de tutela jurídica al que se avoca la Ley de la materia.

b) La protección del comerciante, éste es un fin indirecto que surge del objeto comentado en el inciso a) que antecede es decir, al crearse un vínculo o relación jurídica entre el consumidor y el producto o servicio, el comerciante o prestador de servicios logra beneficios económicos, en virtud de su calidad, eficiencia, cantidad, esmero y precios, que fortalecen o disminuyen la relación con la clientela.

c) La protección al público consumidor es el objeto principal y prioritario del registro de las marcas, es decir, el consumidor relaciona a una marca y al producto al cual ampara, evocando ideas de calidad, cantidad, precio, eficiencia y esmero, etc., de tal suerte que, si dichas ideas no se cumplen, se causa un perjuicio moral y económico en su contra y por ende, en contra del comerciante. De este hecho surge la idea de la represión de la competencia desleal, que tiende a aprovecharse del público y comerciante en contra de los cuales actúan.



Los gobernados, gracias a conductas honestas y al pago de impuestos, tienen derecho de exigir al Estado, los proteja en contra de abusos y engaños de cualquier tipo.

#### 2.4.3 La Licitud.

Evidentemente y atendiendo a los principios generales del Derecho, que las marcas nunca deben ir en contra de la moral, el orden público o la Ley.

#### 2.5 La Calidad Personal para ser Titular de una Marca.

Al respecto el artículo 1798 del Código Civil indica "son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley".

Al respecto, la doctrina expresa que la capacidad es de dos tipos, de goce y de ejercicio.

La primera, o capacidad de goce, es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones; la capacidad de ejercicio es por su parte, la aptitud de hacer valer los derechos y obligaciones que otorga la capacidad de goce.

El maestro Rafael de Pina, indica "la capacidad es la aptitud para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutarlo".(12)

Dada la multiplicidad de los actos jurídicos, una persona física o moral muchas veces no tiene la aptitud de contratar determinados actos, toda vez que algunas leyes exigen caracte-

ísticas "indispensables" para realizarlos; en este orden de ideas podemos mencionar que para algunos actos se requiere calidad de comerciante; para otros, la calidad de persona civil; así podemos mencionar que un sujeto no tiene plena capacidad de ejercicio, mas sólo ejercitará los derechos y obligaciones en relación a su propia calidad y a las características de su legitimación.(13)

Así, el licenciado Rafael Rojina Villegas menciona "la capacidad de ejercicio, supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales".(14)

La doctrina menciona perfectamente que de las marcas, sólo pueden ser titulares comerciantes e industriales, como es el caso de YVES SAINT GAL, quien da la siguiente definición de marca: "un signo distintivo que permite a su titular, distinguir su producto o sus servicios de los de la competencia".(15)

Yo sostengo el criterio de que una Asociación Civil o una Sociedad Civil, puede ser titular de los derechos amparados -- por una marca, fundado en los siguientes conceptos:

I.- El artículo 7 bis, párrafo 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, indica:

"Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas -

pertencientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial".

Asimismo, por su importancia, transcribo el párrafo 3), - del citado artículo:

"Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el mismo motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclame o de que no haya constituido conforme a la legislación del país".

El diccionario de la Lengua Española nos da la definición de la palabra colectividad como un conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin; sin mencionar en ningún caso un ánimo de lucro o intención de especulación comercial.

Al respecto, el maestro César Sepúlveda comenta que este artículo se emplea, por ejemplo, por pescadores o productores agrícolas, etc.

Sin embargo, no distinguiendo donde la ley no lo hace, y atento a lo que en realidad este artículo quiere decir, considero importante destacar:

1.- Una reunión de personas que, por el hecho de reunirse en una forma determinada, no contravengan disposiciones legales.

2.- No importa que no posean un establecimiento indus- --

trial o comercial.

3.- Reunidos los dos puntos anteriores, las autoridades - están obligadas a registrar las marcas.

II.- El artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, en su párrafo segundo, hace una distinción y separa los términos, comerciante y prestador de servicios.

El diccionario de la Lengua Española, al referirse a la - palabra servicio, indica "organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada"; sin mencionar si existe un fin preponderantemente económico o una especulación comercial, ya que esto depende de cada organización; abundando más sobre este tema, diré que el hecho de que exista una organización con este objeto y sea gratuita, no le quita el carácter de prestadora de servicios.

III.- Artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas. Pueden constituir una marca:

FRACCION II.- Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales.

El que una razón social pueda constituir una marca, evoca la idea de que una persona jurídica de derecho civil puede registrar sus marcas.

IV.- El artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas -- proporciona el obstáculo para que una asociación civil o socieu

dad civil, pueda registrar una marca, toda vez que indica que se entenderá por uso efectivo de una marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, a este respecto le proporciono los:

#### 2.5.1 Criterios de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico Sobre la Explotación de una Marca.

1.- Toda vez que una asociación civil o una sociedad civil se consideran como centros de imputación normativa, con personalidad jurídica propia, y son sujetos de derechos y obligaciones, pueden ser titulares de los derechos amparados por una -- marca.

2.- La comercialización a que se refiere el artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas es, según los criterios de -- la Dirección.

- a) La efectiva venta del producto amparado en el mercado.
- b) El que el producto se encuentre en el mercado, pero no se venda. (no es culpa del titular), y
- c) El producto se encuentre en el mercado, pero no existe ánimo de lucro, esto desde mi punto de vista, es problema de cada quien. Este punto c), se demuestra prácticamente en diversos expedientes investigados de marcas cuyos titulares son asociaciones o sociedades civiles.

V.- Dentro de las clases de servicio del Reglamento de la Ley de Invenciones y marcas comentaré por la importancia que --

tienen en relación con este tema, la 63 y 64.

63.- Los servicios relacionados con la difusión de conocimiento y cultura.

64.- Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos.

Cierto es que en relación a estas dos clases existen organizaciones que obtienen beneficios económicos; pero también es cierto que existen asociaciones civiles y en mayor número que prestan aquellos servicios de manera gratuita para la ayuda en la comunidad.

## 2.6 Estudio de las Marcas de Servicio.

Al respecto el maestro César Sepúlveda, indica:

"Las marcas de servicio en cambio constituyen -- prácticamente una novedad en la legislación mexicana. Las marcas de servicio comenzaron a -- usarse en los países avanzados hace un medio siglo y se hicieron necesarias para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrían protegerse de otra manera de la competencia desleal, tales como la radiodifusión, los de tintorería, los de florería y algunos otros. Andando el -- tiempo ellas se incluyeron en la Revisión de -- Lisboa en 1958, en el artículo 6 sexies, por el cual los países de la Unión se comprometían a -- proteger las marcas de servicio aunque no estaban obligadas a preveer su registro. Esta obligación la adquirió la República Mexicana y allí por la decada de los sesentas acudieron solicitantes extranjeros y unos cuantos nacionales a pedir el registro de las marcas de servicio, -- que les fuera negado alegando la autoridad administrativa que no estaban comprendidas dentro -- de la legislación mexicana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resol

vió aclarar la jurisprudencia y determinó que ta les marcas si eran registrables dado que no po-drían rehusarse a lo que estaba obligado el Estado Mexicano.

Después de ello, el legislador tomó en cuenta la jurisprudencia y por eso aparecen ahora en la --nueva ley".(16)

Por su parte y según se ha comentado, el artículo 6 sexies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967,

Artículo 6 sexies.  
(Marcas: marcas de servicio)

Los países de la Unión se comprometen a proteger -- las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Cabe hacer el comentario de que dicho artículo establecido dentro del Convenio referido, es conforme al artículo 33 de la Constitución Mexicana, Ley Suprema en el país.

En la actual Ley de Invenciones y Marcas, así como en su - reglamento, las figuras a que nos referimos se encuentran reconocidas y reguladas así, el artículo 87 de la Ley que se comenta indica:

Artículo 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras -- se constituyen por los signos que distinguen a -- los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen su servicio de otros de su misma clase o especie.

Asimismo la fracción I del artículo 90 del ordenamiento -

legal en estudio indica:

Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

1.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a -- los de su misma especie o clase.

Por último, la aún vigente Clasificación Oficial de los - servicios que podrán ser amparados y protegidos por las marcas de servicios, en lo conducente son:

- 56.- Servicios para la ayuda en la administración o explotación de una empresa comercial o industrial...
- 57.- Servicios de comunicación al público por todos los - medios de difusión...
- 58.- Servicios prestados en asuntos financieros bancarios
- 59.- Servicios prestados por obras de construcción....
- 60.- Servicios prestados para el mantenimiento de maquinaria y equipo.
- 61.- Servicios de transportes de personas o mercancías...
- 62.- Servicios prestados por medio de la transformación - de sustancias o artículos en nuevos productos, etc., en relación con las industrias:
  - a) Química
  - b) Eléctrica y electrónica.
  - c) Del vestuario y textil.
  - d) Mecánica.
- 63.- Los servicios relacionados con la difusión de conocimiento y cultura.
- 64.- Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión y recreo de los individuos.
- 65.- Servicios de agencias de viajes.
- 66.- Servicios de alojamiento y comida, incluyendo restaurantes y bares.
- 67.- Servicios para satisfacer necesidades individuales -



de estética personal.

- 68.- Servicios de alquiler de toda clase de bienes.
- 69.- Servicios médicos.
- 70.- Servicios funerarios o crematorios.
- 71.- Servicios de limpieza de vestuario y toda clase de textiles.
- 72.- Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles.
- 73.- Servicios de fumigación y fertilización agrícola.
- 74.- Servicios fotográficos.
- 75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

Es importante determinar que cualquier servicio, por extraño que sea, siempre que vaya de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres, puede ser protegido por una marca, toda vez que el numeral 75 de la Clasificación Oficial referida, según hemos visto, impone hacer a dicha clasificación extensiva y no limitativa, es decir, establece la posibilidad de registrar lo no previsto.

CITAS Y NOTAS  
AL CAPITULO  
I

- (1) .- Mendieta, Sonia. - "Evolución histórica de las marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, México enero-junio, 1963, página 67, citado por Gómez Fróde, Carina, "Las marcas en el derecho Internacional y en el derecho positivo mexicano" tesis profesional UNAM 1986. - Página 1.
- (2) .- Dirección General de Invenciones y Marcas. - Las marcas y su evolución histórica en México. México 1982, pág. 22. Centro de fotocopiado e impresión Av. Insurgentes Sur 552.
- (3) .- Idem. Páginas 22 y 38.
- (4) .- Ibidem. Página 43.
- (5) .- Gómez Fróde, Carina. - Ob. Cit. Página 11.
- (6) .- Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. - Ob. Cit. Página 44.
- (7) .- Idem. Página 49.
- (8) .- Idem. Página 52.
- (9) .- Rojina Villegas, Rafael. - Compendio de Derecho Civil, - tomo I, Editorial Porrúa, S.A. México 1983. Pág. 155.
- (10) .- De Pina, Rafael. - Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A., pág. 349. México 1983.
- (11) .- Sepúlveda, César. - El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A., pág. 113. México 1981.
- (12) .- De Pina, Rafael. - Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A., pág. 139. México 1983.

(13).- Para las personas físicas, existen dos tipos de capacidades, la primera o de goce, es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, esta se adquiere con el nacimiento y, por supuesto se pierde con la muerte. La segunda o de ejercicio, es la aptitud de ejercitar los derechos y obligaciones inherentes a la capacidad de goce; así, la capacidad de ejercicio se adquiere entre otras cosas, por cumplir la mayoría de edad; o por emanciparse.

Por su parte las personas morales, en especial sociedades civiles o mercantiles, pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución o para el que fueron creadas.

Al respecto, el maestro Rafael Rojina Villegas, indica -- que "la capacidad de las personas morales se distingue de la de las personas físicas en dos aspectos:

- a) En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por la locura, idiotismo o imbecilidad; etcétera.
- b) En las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto y fines propios.

Según hemos visto, la regla general es que tanto personas físicas como morales o jurídicas, pueden ser titulares de derechos y obligaciones según lo redactado, y en tal virtud, podemos indicar que mayores de edad o emancipados, o personas morales en general que tengan contemplado de modo directo o indirecto la adquisición de los derechos de Propiedad Industrial, pueden sin lugar a dudas ser titulares de los derechos que regula la Ley de Invenciones y Marcas.

#### LA FALTA DE CAPACIDAD LEGAL DE LAS SOCIEDADES PARA ADQUIRIR DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Según la regla general, la incapacidad de las sociedades surge al actuar fuera de su objeto social, o por no haber cumplido los requisitos que para efecto de la constitución de la sociedad, establezcan las leyes respectivas. De tal suerte -- que, si una sociedad no se encuentra constituida conforme a -- las diversas leyes, surge así, también cierta incapacidad.

## LA FALTA DE CAPACIDAD LEGAL DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS.

Es evidente que en México las sociedades extranjeras comerciantes, son las que asisten con mayor frecuencia a registrar y proteger sus derechos de Propiedad Industrial.

Al respecto, es de suma importancia determinar cuando una sociedad extranjera comerciante, tiene plena capacidad legal para adquirir derechos de Propiedad Industrial, y en su caso, de mandar la competencia desleal que en su contra, ejercitan terceros de mala fe.

Para el efecto de estudiar lo argumentado en los párrafos precedentes expongo a continuación las siguientes consideraciones:

### I.- DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EXTRANJERAS.

Los Artículos siguientes del Código de Comercio.

"Artículo 3º. Se reputan en Derecho Comerciantes:

III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Artículo 14.- Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país.

Artículo 15.- Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero, que se establezcan en la República pública o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en todo cuanto conciernan a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional o a operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación.

Artículo 19.- La inscripción o matrícula en el registro mercantil será protestativa para los individuos que se dediquen al comercio, y obligatorio para todas las sociedades mercantiles y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.

Artículo 24.- Las sociedades extranjeras que quie-  
ran establecerse o crear sucursales en la Repúbli-  
ca, presentarán en el Registro, además del testi-  
monio de la protocolización de sus estatutos, con-  
tratos y demás documentos referentes a su consti-  
tución, el inventario, o último balance, si lo tu-  
vieren, y un certificado de estar constituidas y  
autorizadas con arreglo a las leyes del País res-  
pectivo, expedido por el ministro que allí tenga  
acreditado la República, o, en su defecto, por el  
Cónsul Mexicano.

Artículo 75.- La Ley reputa actos de comercio:

I.- todas las adquisiciones, enajenaciones y al-  
quileres verificados con propósito de especula-  
ción comercial, de mantenimientos, artículos, mue-  
bles o mercaderías, sea en estado natural, sea --  
después de trabajados o labrados;.....

XXIV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza aná-  
loga a los expresados en este Código.

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto  
será fijada por arbitro judicial".

De los Artículos transcritos, se desprende que una socie-  
dad mercantil extranjera que tenga actos de comercio dentro --  
del territorio nacional, indubitadamente debe encontrarse ins-  
crita ante el Registro Público de la Propiedad y del comercio,  
ya que de otra manera, infringe los Artículos expresados, lo -  
que provoca la nulidad de los actos realizados, y, en caso de  
surgir controversias, y en virtud de que la sociedad extranje-  
ra en cuestión para las leyes mexicanas se encuentra incapaci-  
tada, también se encuentra no legitimada para ejercitar sus de-  
rechos de Propiedad Industrial.

Con el fin de fundamentar lo mencionado en el párrafo que  
antecede, transcribo el Artículo 251 de la Ley General de So-  
ciedades Mercantiles:

"Artículo 251.- Las sociedades extranjeras sólo -  
podrán ejercer el comercio desde su inscripción  
en el registro.

La inscripción sólo se efectuará mediante autori-  
zación de la Secretaría de la Economía Nacional  
(ahora Secretaría de Relaciones Exteriores, Se-  
cretaría de Comercio y Fomento Industrial y Comi-  
sión Nacional de Inversiones Extranjeras), que -  
será otorgada cuando se cumplan los siguientes -  
requisitos:

I.- Comprobar que se han constituido de acuerdo con las Leyes del Estado del que sean nacionales para lo cual se exhibirá copia auténtica del contrato social y demás documentos relativos a su constitución y un Certificado de estar constituidas y autorizadas conforme a las leyes, expedido por el representante diplomático o consular que en dicho Estado tenga la República;

II.- Que el contrato social y demás documentos constitutivos no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos por las Leyes Mexicanas;

III.- Que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal..."

Si bien es cierto que el Artículo 250 del ordenamiento en estudio indica que "las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad Jurídica en la República", también es cierto que la personalidad Jurídica, surge cuando la sociedad verdaderamente existe, y el único modo de saberlo es a través de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así considero ambos Artículos mantienen una estrecha relación es decir, la sociedad extranjera en México, si tiene personalidad Jurídica, con tal que lo acrediten fehacientemente conforme al ya transcrito Artículo 251.

En efecto, las disposiciones transcritas señalan que toda sociedad mercantil extranjera que efectúe actos de comercio en el país, deberá sujetarse a las prescripciones del Código de Comercio y en consecuencia, registrarse ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, llenando los requisitos mencionados anteriormente.

Al respecto, la doctrina reconoce que la Propiedad Industrial forma parte de los elementos incorporales que constituyen la negociación mercantil (Mantilla Molina, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. Página 102);

No obstante de ser un acto administrativo, el registro de una marca, es un acto derivado de operaciones comerciales, accidentales o no, de determinada sociedad, y los derechos y obligaciones que nacen de dicho registro, quedan comprendidos dentro de lo que constituyen actos de comercio, como ejemplo, únicamente transcribiré la parte conducente del Artículo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas.

"Artículo 118.- Para efectos de esta Ley se entende

derá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio Nacional.

Al respecto, las personas físicas y morales mexicanas no requieren necesariamente ser comerciantes para registrar una marca, de este trabajo, o porque pueden ser actos accidentales de comercio, mismos que no puede tener una sociedad extranjera, que no haya cumplido con todos los requisitos de las leyes respectivas.

A mayor abundamiento, la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, dice que la expedición de la Ley mencionada se hace con fundamento en el Artículo 73 fracción X de nuestra Carta Magna, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

En relación con la falta de capacidad de Ley sociedades - extranjeras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido:

"Sociedades extranjeras".- Son dos los requisitos para que puedan promover amparo. Que comprueben su existencia en la República Mexicana, y que -- quien las represente tenga poder bastante para -- hacerlo; para lo primero tendrán que protocolizar no solamente sus estatutos, contratos y demás documentos referentes a su constitución. -- Sino el Certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país respectivo, certificación que expedirá el Ministro que -- ahí tenga acreditado nuestro gobierno o en su defecto, el Cónsul respectivo; para lo segundo; el apoderado debe comprobar que quienes lo otorgaron obraron con expresa autorización del consejo de directores.

(Jurisprudencia visible en el tomo XXVII.- Zardain Hermanos y Coags. Página 387 Ferrocarril Inter-California, Página 1781, teniahua Petroleum Co., Página 2891. Tomo XXIX The Salinas of México Ltd. Página 1107, del Semanario Judicial de la Federación).

Asimismo, es aplicable a la falta de capacidad legal de las sociedades extranjeras, la siguiente tesis, que en su par-

te conducente indica:

"El Artículo 24 del Código de Comercio tiene el carácter de un precepto general, con cuyas prescripciones debe cumplir previamente una sociedad extranjera, para ser reconocida en México y para realizar cualquier acto Jurídico".

(visible en el tomo XXVII, página 1294 del Semanario Judicial de la Federación. The Palmolive Co.).

Como conclusión, el registro de la Sociedad es el único medio que tienen los terceros para saber si una sociedad extranjera está constituida y autorizada de acuerdo con las leyes de su país.

## II.- DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES EXTRANJERAS.

Como veremos más adelante, yo sostengo el criterio de que las sociedades o asociaciones civiles, no obstante de no ser comerciantes, si pueden adquirir derechos de propiedad Industrial, así, considero que una sociedad no mercantil extranjera, si puede adquirir patentes, marcas, nombres comerciales, etcétera, siempre y cuando se cumplan los mismos requisitos de inscripción que vimos para las sociedades mercantiles en el punto I que antecede.

Con el fin de estudiar más a fondo este punto, transcribo a continuación el Capítulo VI, del título Décimo primero del Código Civil:

### "CAPITULO VI DE LAS ASOCIACIONES Y DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS.

"Artículo 2736.- Para que las asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil puedan ejercer sus actividades en el Distrito Federal, deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 2737.- La autorización no se concederá si no comprueban:

1.- Que están constituidas con arreglo a las leyes de su país y que sus estatutos nada contienen que sea contrario a las leyes mexicanas de orden público;



II.- Que tienen representante domiciliado en el lugar donde van a operar, suficientemente autorizado para responder de las obligaciones que contraigan las mencionadas personas morales.

Artículo 2738.- Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el Registro los estatutos de las asociaciones y sociedades extranjeras".

Es importante destacar que el transcrito Artículo 2736, - indica "para que las asociaciones y sociedades puedan ejercer sus actividades...", sin distinguir, se entiende que el legislador consideró cualquier actividad. Asimismo, el Artículo -- 2738, señala la obligación de inscribir a dichas sociedades ante el multicitado Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y de caso contrario, se debe atender a lo dispuesto por el Artículo 8 del mismo ordenamiento legal, que establece:

"Artículo 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las Leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la Ley ordene lo contrario".

De igual manera en su parte conducente, el Artículo 189 - de la Ley de Inventiones y Marcas, establece:

"Artículo 189.-... Cuando, el solicitante sea persona moral, acreditará su existencia y las facultades de su representante, por los medios establecidos en la legislación Civil o Mercantil aplicable, o en los tratados internacionales en que México se parte".

- (14).- Rojina Villegas, Rafael.- Compendio de Derecho Civil, Tomo: I. Editorial Porrúa, S.A., pág. 164. México 1983.
- (15).- Sepúlveda, Cesar.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A., pág. 113. México 1981.
- (16).- Idem.pág.

CAPITULO III

ANALISIS COMPARADO DE LAS  
MARCAS DE SERVICIO Y LOS  
NOMBRES COMERCIALES.

## CAPITULO III

ANALISIS COMPARADO DE LAS MARCAS DE SERVICIO  
Y LOS NOMBRES COMERCIALES**3.1 El Ambito Territorial de Protección de las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.**

El ámbito territorial de protección de las figuras de la Propiedad Industrial es determinar la zona en que dichas figuras se encuentran amparadas por la Ley y el Reglamento de la Materia, en contra de infractores o terceros de mala fe, que imitan o utilizan dichas figuras, con el fin de obtener beneficios económicos.

**3.1.1 El Ambito Territorial de Protección de las Marcas de Servicio.**

El Artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece:

"Artículo 88.- El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial".

Asimismo, el Artículo 89 de dicho ordenamiento establece:

"Artículo 89.- Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios

que presten en el Territorio Nacional y de los -  
cuales quieran indicar su procedencia. Los co-  
merciantes podrán usar por sí sola o agregada a  
la de quien fabrique los productos con el consen-  
timiento expreso de éste".

En relación con este punto, los Artículos citados ante-  
riormente se refieren al uso exclusivo de una marca de servi-  
cios o productos, dentro de la República Mexicana, amparándola  
a toda. Lo anterior, es fácilmente entendible si, interpretán-  
do la Ley, observamos que dentro del Capítulo de Marcas nunca  
se cita la zona geográfica de protección, como es el caso de -  
los nombres comerciales, los cuales como veremos, tienen dos -  
ámbitos de protección.

Asimismo, la ley de la materia en los ya citados Artícu-  
los 88 y 89, se refiere a la protección al uso exclusivo de --  
una marca, sin distinguir nunca el ámbito territorial de su --  
protección, entendiéndose en este caso, en virtud de que bene-  
ficia al particular, a toda la República Mexicana.

### 3.1.2 El Ambito Territorial de Protección de los Nombres Co- merciales.

El Artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, esta-  
blece:

"Artículo 179.- El Nombre Comercial y el derecho  
a su uso exclusivo, estará protegido sin necesi-  
dad de depósito a registro, dentro de una zona -  
geográfica que abarque la clientela efectiva de  
la empresa o establecimiento industrial o comer-  
cial a que se aplique y tomando en cuenta la di-  
fusión del Nombre y la posibilidad de que su uso  
por un tercero induzca a error a los consumido-  
res".

Es muy claro el hecho de que la publicación del Nombre Comercial va directamente dirigida a la clientela efectiva del establecimiento comercial, a la que es muy difícil medir; así como a la difusión de dicho nombre, de tal suerte que el ámbito de protección, puede abarcar una o varias colonias, uno o varios municipios, un estado o a todo México.

El nuevo Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de 8 de agosto de 1988, vino a aclarar un poco este punto, así indica:

"Artículo 103.- Para los efectos de establecer la buena fe en la adopción y uso del Nombre Comercial, la solicitud de su publicación en la Gaceta de Invencciones y Marcas, se presentará por duplicado en la Dirección, manifestando los siguientes datos:

II.- Nombre Comercial y fecha en que principió a usarse, expresando si el uso comprende determinada zona geográfica o todo el país".

En relación con los Artículos vistos, la zona que ampara el Nombre Comercial debe ser probada, salvo establecimientos comerciales de gran capital, como GIGANTE, LA COMERCIAL MEXICANA, con publicidad televisada y radioemitida, es muy difícil que un establecimiento comercial de capital bajo, pudiese amparar con su Nombre Comercial a todo el País.

Sobre este Artículo, la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, expresa:

"Este artículo es nuevo en su concepción general, y aparentemente es un artículo que va más allá de lo establecido --

por el artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, en virtud de que fundamentalmente hace una distinción entre nombres comerciales que llamaremos "locales" y nombres comerciales que llamaremos "nacionales".

Los nombres comerciales locales son aquellos que aparentemente comprenden sólo una determinada zona geográfica y los nombres comerciales abarcan todo el país.

Aparentemente, aún cuando la intención de esta modificación es la de dar una mejor protección a los propietarios de nombres comerciales, tratando de protegerlos atendiendo al factor publicidad de los establecimientos, creemos que esta modificación al ir más allá del texto de la Ley, puede dar como resultado publicaciones que sean espúreas y que no logren su cometido de proteger debidamente a sus propietarios.

Además de lo anterior, es necesario hacer notar que si en el caso de los nombres comerciales "locales" probablemente será difícil probar el uso, en relación con los nombres comerciales "nacionales" será aún más difícil probar dicho uso en los términos del artículo 107 que se comentará posteriormente.

Por otro lado, este artículo pretende que por virtud de la presentación de la solicitud de publicación, se establece la buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial, lo cual evidentemente es falso, ya que en multitud de casos se utilizan marcas y nombres comerciales extranjeros como nombres comerciales mexicanos en algún punto de la República, sin te--

ner ningún derecho a ello y el que se haga la solicitud de publicación no implica que ésta se haga de buena fe ni que el nombre comercial se haya adoptado de buena fe tampoco.

Por lo tanto, es incuestionable que a pesar de lo establecido por el artículo que se comenta, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley de Invenciones y Marcas, y en su caso, deberá estarse a lo dispuesto específicamente en el artículo 211, - - fracción VII de dicha Ley de Invenciones y Marcas.

Por último se hace notar que además de los datos a que se hace mención en este artículo, deberán presentarse los documentos que acrediten la personalidad del solicitante".(1)

### 3.2 La Protección Administrativa de las Marcas de Servicio.

El contexto jurídico de protección de las marcas de servicio, como para las de productos, se encuentra conformado por la Ley de Invenciones y Marcas, el Reglamento de la citada Ley El Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil, sin olvidar los principios generales del Derecho, así como la jurisprudencia que para el caso de invenciones y marcas y materia administrativa se emita.

Para determinar perfectamente la protección de una marca es necesario transcribir el artículo I de la Ley de Invenciones y Marcas.

"Artículo I.- Esta ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibu-

jos industriales los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga".

Visto el transcrito artículo, es muy claro el hecho de -- que las dos tendencias de mayor importancia de la Ley de Invenciones y Marcas son, por un lado el registro de figuras relativas a la propiedad industrial y, por otro lado la represión de la competencia desleal.

Asimismo, las disposiciones de la citada Ley son de orden público y de interés social, lo que implica que la contravención de dichos artículos acarreará la nulidad de los actos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 8 del Código Civil de aplicación supletoria, que establece:

"Artículo 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario".

La protección de las marcas se dirige a evitar que terceros imiten o copien a los signos o denominaciones registrados, para tal efecto, existen dos tipos de procedimientos administrativos, el de nulidad, cuando se trata de litigar contra marcas registradas teniendo como base de la acción una marca registrada, y el de infracción, cuando se litiga contra un signo diseño o denominación similar o idéntico a una marca registrada.



Con el fin de hacer más explícitos los dos tipos de procedimientos mencionados, explicaré a continuación, los pasos y fundamentos de los mismos.

### 3.2.1 Del Procedimiento Administrativo en General.

Desde la época romana, los tratadistas se percatan que a las leyes, desde el punto de vista de su sanción, se les puede clasificar como *ius, minus quam perfectae, perfectae y plus -- quam perfecta*, es decir, las primeras carecían completamente de sanción, en tal virtud no tenían razón de existir; las segundas o perfectas son las que tenían una sanción pero no correspondiente en justicia a la pena incurrida, dado que no se establecía la reparación del daño, y por último, las leyes *plus quam perfectas*, son las que establecen una sanción y además ordenan la reparación del daño.

Con los adelantos de la técnica jurídica, actualmente la generalidad de las leyes son *ius plus quam perfectas*, algunas sanciones de estas leyes como los tipos penales, generalmente son seguidos de oficio por el Estado, otras como la Ley de Invencciones y Marcas son seguidas por una solicitud hecha a petición de la parte agraviada.

El procedimiento en general es el "conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la realización de los actos jurídicos, civiles, procesales, administrativos y legislativos.

El procedimiento constituye una garantía de la buena admi

nistración de la justicia. Las violaciones a las leyes del procedimiento pueden ser reclamadas en la vía de amparo".(2)

El objeto del procedimiento administrativo, ya sea de nulidad o de infracción es llevar a cabo una efectiva protección de los derechos que confiere la Ley de Invenciones y Marcas a determinados individuos que han cumplido los requisitos establecidos en dicha Ley, para la protección de alguna o algunas figuras relativas de la propiedad industrial.

El maestro César Sepúlveda redacta "sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivizan, -- por decirlo así, sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. Son ellos la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones".(3)

Asimismo, el licenciado Jaime Alvarez Soberanis indica "la marca es un bien jurídicamente tutelado. Esta característica de las marcas resulta de lo dispuesto por los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas. En efecto, el registro de un signo ante la Dirección General de Invenciones y Marcas (DGIM) otorga a su titular el derecho exclusivo a su uso".(4)

En la materia que nos ocupa, pueden iniciar un procedimiento administrativo, los jurídicamente legitimados para ello, co-

mo la propia Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o el particular agraviado, en virtud de una invasión en su derecho de uso exclusivo, sobre alguna figura relativa a la propiedad industrial.

Dicho procedimiento, como es obvio, se dirige por un particular a solicitar a la Administración Pública, que con sus facultades de imperio o coactivas, impida que el tercero infractor continúe utilizando la figura de propiedad industrial sujeta al uso exclusivo de dicho particular.

Esta solicitud de declaración administrativa de nulidad o infracción que ejercita un particular en contra de otro, debe revestir los requisitos de forma que se establecen para una demanda que se encuentran establecidos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

- "Artículo 255.- Toda contienda judicial principia rá por demanda, en la cual se expresarán:
- I.- El tribunal ante el que se promueve;
  - II.- El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones;
  - III.- El nombre del demandado y su domicilio.
  - IV.- El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios;
  - V.- Los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos suscientemente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa;
  - VI.- Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables;
  - VII.- El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez.

En relación con este punto, podemos comentar que la fracción VII antes citada, no es aplicable al procedimiento admi-

nistrativo que estudiamos, en virtud que el monto de lo reclamado corresponde al juez civil.

El procedimiento a que nos referimos, conforme al artículo 193 párrafo último de la Ley de Invenciones y Marcas, debe seguir "las formalidades que esta ley señala, siendo aplicable, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles".

Por último, el órgano encargado de llevar a cabo la resolución de los conflictos de propiedad industrial, es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según las facultades que se le confieren en la fracción II, del artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 29.- Son atribuciones de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico:

II.- Formular las resoluciones, conforme al procedimiento fijado en las disposiciones legales aplicables, relativas a infracciones administrativas, nulidad, caducidad, revocación, cancelación de registro o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, licencias, contratos o cualquier otro acto que implique contravención a las disposiciones sobre invenciones y marcas, así como las relativas a la declaración de hechos constitutivos de delitos".

La Dirección en cuestión, como autoridad administrativa, pero con facultades judiciales, ha causado infinidad de polémicas, como por ejemplo ¿qué sucedió con la división de poderes? o si la impartición de justicia es gratuita, al momento de pre

sentar una solicitud de declaración administrativa, ¿se tienen que pagar derechos?, entre otras; pero estos problemas, sin duda formarían una tesis completamente diferente.

### 3.2.2 La Declaración Administrativa de Nulidad.

Como ya he explicado, la vía del procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, tiene lugar cuando, utilizando como base de la acción a una marca registrada, se litiga en contra de otra marca registrada y vigente, con base en los siguientes causales, previstos por el artículo 147 de la Ley de la materia.

- a) El registro marcario en contra del cual se litiga, se otorga en contravención a las disposiciones de la ley de invenciones y Marcas, es decir que el registro se haya otorgado por no cumplir lo dispuesto por los artículos 90 y 91 de la citada ley, tratándose de requisitos de fondo, o también, por no cumplir los requisitos de forma.
- b) Por la importancia que tiene la siguiente causal, la transcribo textual:  
 Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:  
 II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido -- usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró".

La presente causal se encuentra íntimamente ligada con la fracción VI del mismo artículo de la Ley de Invenciones y Marcas que establece:

"Artículo 147.- No son registrables como marca:  
 VI.- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos similares".

De las fracciones transcritas es importante destacar que ambas se refieren en sentido estricto al mismo fondo, en virtud de que las dos establecen la preferencia de una marca registrada en anterior tiempo que la registrada posteriormente, el requisito es:

- Comprobar el uso ininterrumpidamente.

En la práctica, intentar iniciar una acción administrativa con fundamento en los dos preceptos invocados que, básicamente son los mismos, acarrea por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, el que ésta despache un oficio previniendo a la declaración administrativa de nulidad que se interpone, fundándose en un criterio erróneo y aduciendo que son dos acciones diferentes.

- c) Cuando en los mismos términos de la fracción - II que transcribí en el punto b) precedente, - existe un registro extranjero similar o idéntico, para amparar los mismos o similares productos o servicios y existe reciprocidad entre ambos países.
- d) Cuando las etiquetas, en la que se contiene la marca, aparecen indicaciones falsas respecto de la procedencia de los productos o servicios, ubicación del establecimiento, u ostente premios, medallas o recompensa, no ciertos.
- e) Cuando el registro se otorgue con base en de--

claraciones o documentos falsos o inexactos.

- f) Cuando el representante o apoderado del titular en el extranjero, obtenga a su nombre, la misma marca en México.

En relación con las fracciones vistas, es necesario que la solicitud de declaración de nulidad administrativa, sea fundada en una sola causal.

Asimismo, es importante destacar que a fin de dar fuerzas y empuje a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, es necesario fundarla también, en las fracciones aplicables del artículo 91 de la Ley de la materia que contiene la hipótesis de no registrabilidad de denominaciones o signos como marcas.

El complicado aparato que constituye a la administración pública, no es perfecto, así muchas veces comete errores o contraviene a la ley, es por ello que el legislador previó el establecer la ya citada fracción VI del artículo 147 que establece la posibilidad de error en el registro de las marcas por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico; es por ello que a través de la ya multicitada solicitud de nulidad, se puede intentar hacer que la administración pública se percate de posibles errores cometidos por ella misma.

### 3.2.3 La Declaración Administrativa de Infracción.

Según lo comentado, esta es la clase de demanda que interpone un particular en contra de un tercero de mala fe que imita o utiliza de manera idéntica o similar su signo o denomina-

ción marcario, sin registro de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, es decir, el infractor intenta aprovecharse de la clientela y fama lograda por el titular del registro, -- vendiendo objetos o prestando servicios que no tienen la calidad otorgada por el titular, lo que le repercute beneficios -- económicos.

Las infracciones se encuentran previstas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas que establece:

"Artículo 210.- Son infracciones administrativas:  
a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven".

El violar las disposiciones de orden público de la Ley de Invenciones y Marcas, implica de acuerdo al artículo 2°, la inmediata nulidad del acto; el legislador supuso que era necesario considerarla también como infracción para que cualquier -- particular legitimado pudiese atacar al acto violatorio de la ley, haciendo así que se provocara un ámbito de protección de los derechos de propiedad industrial, constituido por la administración pública y todos los particulares legitimados.

"b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal".

Es principio general de Derecho, el nunca actuar contra -- los buenos usos y costumbres, en virtud de ser fuente de derecho y muchas veces más fuertes que la ley. De esto se desprende que el legislador quiso redactar a las infracciones de mane



ra enunciativa y no limitativa, dando así un cariz de mayor -- protección y justicia dentro de las invenciones y marcas. De tal suerte que, aunque el artículo que comentamos se refiere - en muchas fracciones a todas las figuras de la propiedad industrial, existe la de interpretar, utilizar por analogía y aún, - el utilizar a la mayoría de razón como fundamentos para solicitar las infracciones a que nos referimos.

"I. El hacer aparecer como productos patentados - aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad - o en su caso, de la fecha en que haya quedado -- firme la resolución de nulidad".

En relación con esta fracción, que como vemos es aplica-- ble a patentes, existe la fracción V del mismo artículo para - las marcas.

"V. Poner en venta o en circulación productos u - ofrecer servicios, indicando que están protegii-- dos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caduco o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, - cancelación o extinción".

En relación con esta fracción, debemos distinguir dos si-- tuaciones, la primera, es la actuación que se tiene en contra del tercero que ampare los productos o servicios que produzca, con una supuesta marca registrada, aunque no lo esté.

Definitivamente, la legitimada es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para actuar, aunque no haya confusión

con otra marca pero por contravenir a la Ley de Invenciones y Marcas, y ponerse en claro supuesto de competencia desleal.

El segundo aspecto de esta fracción es seguir utilizando como marca, una denominación que, en su tiempo fue registrada ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pero que ha quedado caduca, extinguida o cancelada por diversos motivos. En este punto, el legislador propone el plazo de un año "de -- gracia", contado a partir de la caducidad, extinción o cancelación, para retirar del mercado los productos o servicios que - alguna vez estuvieron protegidos por la marca en cuestión.

Asimismo, la fracción II del artículo que se comenta, indica:

"II. Usar una marca parecida en grado de confusión, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios - que los protegidos por la registrada".

Como hemos visto, las solicitudes de Declaración Administrativa de Infracción, se interponen contra terceros (personas físicas o morales) que entre otros casos, utilizan signos o de nominaciones, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca registrada, para amparar los mismos o similares productos.

En relación con la fracción que comentamos, es claro que existe una clara confusión de los términos legales de propiedad industrial, en virtud de que el legislador utiliza la frase "usar una marca parecida en grado de confusión a otra regis

trada,...", así la idea de utilizar "una marca" implica que dicha denominación o diseño ya ha cubierto los requisitos de fondo y forma previstos por la ley de Invenciones y Marcas, ante la Dirección General; y en tal virtud, no procede solicitar -- una infracción, sino la nulidad de la misma.

Aunque interpretando, conforme a todo el capítulo I, del título décimo, es evidente que el legislador utilizó el término marca, como sinónimo de denominación o diseño, en forma - - equivocada.

"III. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos -- por la marca".

Esta fracción es de suma importancia, ya que es otra hipótesis tendiente a evitar las confusiones entre el público consumidor, de los productos o servicios que consume.

Efectivamente, el utilizar una marca registrada, como parte de una denominación social, por un lado, fomentaría a creer justificadamente, al público consumidor que los productos o -- servicios amparados por la marca registrada, son producidos -- o prestados por la sociedad que ostenta dentro de su denominación social a dicha marca.

Asimismo, llevaría a suscitar divergencias de dicha compañía, en contra de la Dirección competente, en virtud de que

aquella podría utilizar en su favor el artículo 133 de la Ley que se comenta.

"Art. 133.- A ninguna persona física o moral podrá negarse el derecho de aplicar su nombre propio -- (que en el caso de una sociedad es su denominación social), a los productos que elabore o distribuya o a los servicios que preste,..."

Claro es en relación con este artículo que el nombre de la persona física o moral, para ampararse como marca, debe cubrir los requisitos establecidos por la Ley de Invenciones y Marcas.

Así, la fracción IV es de suma importancia en virtud de que además de ser pieza fundamental para evitar confusiones con el público consumidor como ya se dijo, es también parte de la idea coherente que lleva el contexto de la Ley de Invenciones y Marcas.

"IV.- Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro -- que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo o similar giro."

Como ya hemos visto, la figura del nombre comercial se protege administrativamente, sin necesidad de depósito o registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, es decir, la publicación del mismo en la gaceta de invenciones y marcas no crea ningún derecho, más aún, dicha publicación puede ser impugnada por el titular de un nombre comercial, no publicado, pero con mejor derecho, en virtud de su fehaciente --

uso anterior.

El nombre comercial ampara a un conjunto de productos o servicios a la atención de quien los vende o los presta, así como la eficiencia, la velocidad, el precio, y un muy largo et cetera; de lo que podemos desprender, que quien utiliza un nom bre comercial que para amparar el mismo giro, es anterior, aca parando así a la clientela efectiva de su competidor.

Generalmente, la idea de utilizar una figura no técnica de la propiedad industrial, se hace con el fin de bajar el pre cio de los productos, obteniendo así un lucro indebido, en razón a que utiliza la idea que evoca su nombre para los consumi dores; el siguiente efecto, es que desprestigia al competidor al que plagió el nombre.

"IV. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional".

La explicación de esta fracción surge en razón de la idea de la calidad del producto, es decir, intentar sugerir la idea de que un producto del extranjero, se encuentra mejor elaborado que el nacional: Situación en la que el pueblo mexicano -- tiende a poner mucho interés, por supuesto infundadamente, en virtud de que los productos o servicios elaborados en México, son de excelentes niveles de calidad, no en productos tecnológicos como es evidente, pero si en mano de obra, prestación de servicios, la manufactura de diversas prendas, y un muy largo etcétera, todo lo anterior, debido al genio artista y creativo inherente al pueblo mexicano, así como en la forma de trabajar

de una manera muy fuerte.

"VII. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole".

Según ha quedado claro, uno de los múltiples fines de la Ley de Invenciones y Marcas, es evitar las confusiones de los productos o servicios que desea adquirir, ya sea porque es imitada por un tercero de mala fe o en relación directa con la -- fracción que se comenta, es la hipótesis de infracción prevista no para figuras de propiedad industrial, sino para los comerciantes, productores o prestadores de servicios, que desean elevar ficticiamente la calidad de sus productos o servicios, informando al público consumidor que dichos artículos han ganado premios, cuando no es cierto, lo que constituye un engaño.

"VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, -- VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de esta ley".

Por su parte, las fracciones citadas del artículo 91, indican:

"Art. 91.- No son registrables como marca:

...

VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier -- país, estado, municipio...; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales gubernamentales, intergubernamentales, ...

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o pnctos oficiales de control y garantía adoptados por

un Estado, sin autorización de la autoridad competente".

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas".

X. Las que imiten o reproduzcan condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor.

XIII. Derogada.

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

Las siguientes dos fracciones que vemos son un intento del legislador mexicano por reprimir a la competencia desleal.

Por su parte la fracción del artículo 210 que se comenta, indica:

"IX. Usar, sin la autorización correspondiente, una denominación de origen.

X. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento

de otro".

Conforme al artículo 1º parte final, de la Ley de Inven--  
ciones y Marcas "esta Ley regula la represión de la competen--  
cia desleal en relación a los derechos que dicha ley otorga".

No obstante lo citado, la competencia desleal en nuestro  
país se encuentra muy mal regulada y legislada.

Es evidente en la fracción que se estudia, que es un inteno  
to del legislador mexicano por reprimir la competencia desleal,  
situación que prácticamente no se logra con infracciones admi--  
nistrativas; al respecto se debería optar por medidas más drás--  
ticas.

El maestro César Sepúlveda, expresa "la competencia desho--  
nesta que los comerciantes practican para obtener provechos in--  
debidos no se encuentra regulada sistemáticamente en la República  
Mexicana. Ello puede deberse a que no se ha encontrado un -  
buen lugar para ella en los ordenamientos legales".(5)

Otro aspecto que intenta reprimir la competencia desleal,-  
es la siguiente fracción:

"XI. Efectuar, en el ejercicio de actividades in--  
dustriales o mercantiles, actos que causen o in--  
ducen al público a confusión, error o engaño, -  
por hacer creer o suponer infundadamente:

1º La existencia de una relación o asociación en  
tre un establecimiento y el de un tercero.

2º Que se fabrican productos bajo normas, licen--  
cias o autorización de un tercero.



3° Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero".

Por último, la fracción XII, expresa:

"XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta ley".

Las leyendas e indicaciones, que la Ley en estudio requiere, entre otras son "Hecho en México" y "Marca Registrada" o "M.R." ya que con éstas, se da publicidad frente a terceros, de la protección administrativa que se generará, en virtud de existir derechos adquiridos ya que se cumplieron los requisitos que la Ley de la materia exige.

### 3.3 La Protección Administrativa del Registro del Nombre Comercial.

La ley de la materia nos indica al respecto:

"Art. 179.- El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a -- que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

Determinamos según el artículo transcrito, que el nombre comercial se protegerá sin necesidad de depósito o registro, por supuesto ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, es decir, en virtud de que el efecto de la publicación no es protegerlo, sino establecer la buena fe en la adopción del mismo, se entiende que probar fehacientemente la utilización -

efectiva de dicho nombre, con un uso anterior al de los competidores, es más que suficiente para que, por disposición de la Ley de la materia, se encuentren protegidos, aún en contra de nombres comerciales publicados con posterioridad en la Gaceta de la Ley de Invenciones y Marcas.

Y sigue diciendo, "de varias maneras puede realizarse la usurpación de un nombre de comercio. La primera de ellas tiene lugar cuando se utiliza la denominación de que se trate por algún otro comerciante con menor derecho de hacerlo; la segunda forma de usurpación consiste en el empleo, por otra persona, del nombre de comercio a guisa de marca, o como parte de una marca, esto es, utilizando sobre las mercaderías, o bien aplicado a servicios; finalmente, puede existir usurpación cuando se utiliza indebidamente el nombre de comercio de otros para referir el destino de un producto o de una mercancía".(6)

Así mismo, el tratadista que estudiamos comenta en relación con la acción de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, "ya antes habíamos hecho notar al hablar de la publicación del nombre comercial el problema que se presenta cuando siguen existiendo los efectos de la publicación de un nombre comercial a pesar de que se han aducido pruebas que hayan dejado inconcluso un mejor derecho al empleo de ese mismo nombre por parte de otro comerciante.

La ley, según se dijo entonces, no provee los medios para que, comprobado tal extremo se realice la cancelación de tal publicación".(7)

Por su parte, el licenciado Jaime Alvarez Soberanis, en relación con la protección del nombre comercial, sólo comenta: "la función principal de este signo distintivo es la conservación de la clientela y precisamente en la realización de esta tarea radica su importancia y la necesidad de que sea protegido.

Esa protección consiste, fundamentalmente, en que un tercero no pueda utilizarlo.

La protección beneficia no sólo al titular del nombre, sino a la comunidad, al impedir que se induzca al público confusión".(8)

### 3.3.1 Aspectos Legales de la Protección del Nombre Comercial.

El artículo 210, fracción IV de la Ley de Invenciones y Marcas establece:

"Art. 210.- Son infracciones administrativas:

IV. Usar, dentro de una zona geográfica en que reside la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro".

Asimismo, el artículo 211, fracción VII del ordenamiento en estudio, indica:

"Art. 211.- Son delitos:

VII. Usar, dentro de una zona geográfica que abarca la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un ter-

cero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro".

Para entender a la perfección la protección que se les -- confiere a los nombres de comercio, debemos citar, según lo di cho, que se debe poder probar fehacientemente, la utilización del nombre comercial y conforme a los artículos transcritos an- teriormente, existen dos vías o tipos de acción, a saber:

- a) La solicitud de declaración administrativa de infracción, por la utilización de un nombre de - comercio similar a otro en grado de confusión y que amparan los mismos giros, y,
- b) La querrela por delito, en virtud de la utili- zación de un nombre comercial idéntico, para am- parar el mismo giro, que otro establecimiento -- con mismo nombre comercial, utilizado anterior- mente.

Cabe recalcar sobre la importancia de que cualquiera de - las acciones vistas, se debe ejercer sobre el esta blecimiento que utiliza a dicho nombre, dentro de una zona geo gráfica que ampare o en que resida la clientela efectiva del - establecimiento perjudicado.

#### 3.4 La Comprobación de Uso Efectivo en las Marcas de Servicio.

La comprobación de uso efectivo de las marcas, ya sea que protejan productos o servicios, es una obligación que adquie-- ren los titulares de las mismas al obtener el registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de dichas denomi- naciones o diseños.

El objetivo primordial de la comprobación de uso quedó --

bien claro, en la iniciativa de la Ley de Invenciones y Marcas, en la que el expositor, licenciado José Campillo Sainz, expresó: "A fin de evitar el registro de marcas que no se utilicen y tengan como propósito el de impedir que otros las usen, el proyecto dispone que será obligación del titular de un registro marcario usar efectivamente el signo distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste". (9)

De esta manera, la obligación a que nos referimos, se establece en el artículo 117 de la Ley de la materia.

"Art. 117.- El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma cuando menos en alguna de las clases en que se encuentra registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se -- considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente".

El reglamento de dicho ordenamiento, expresa:

"Artículo 83.- Para comprobar el uso efectivo de una marca el interesado deberá proporcionar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, los datos e información que ésta requiera. La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar el uso efectivo de la marca de que se trate. Al resolver sobre la utilización y efectiva explotación de las marcas, la Secretaría tendrá en cuenta la naturaleza de los productos y servicios la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado respecto de tales productos o servicios".

Al respecto, conviene aclarar que este artículo, en el párrafo segundo expresa que la marca deberá, además de ser usada

efectivamente explotada.

La efectiva explotación de los productos o servicios, evoca la idea de comercializarlos a través de intercambios de compra y venta con el público consumidor, pero según las políticas de la actual Dirección, es suficiente con que la marca sea utilizada en los productos o servicios que ampara, aunque estos no se estén comercializando efectivamente, es decir, considera dicha Dirección, que el titular del registro marcario, no tiene culpa alguna de que el público consumidor no adquiera -- sus productos o servicios.

Para este efecto, la dirección competente ha expedido formas, que contienen los requisitos para demostrar el uso de marcas referido. Dichas formas, contienen apartados como son datos de la marca, datos del titular, datos del usuario, datos económicos, etc.

El fin de los datos económicos, es "señalar las ventas resultado de la comercialización de los productos o servicios -- que se amparan con la marca, indicando año(s) y cantidades. Para la comprobación de uso de marca deberá indicarse por lo menos los datos correspondientes al año en que se presenta la solicitud".(10)

Las formas de comprobación de uso referidas, contienen en la parte inferior de las mismas, un anexo, por virtud del cual deberá proporcionarse a dicha dirección, tres ejemplares de la marca tal y como se está usando en el mercado nacional.

Así, y por ser un aspecto de suma importancia para objeto de este trabajo, se debe destacar el hecho de que para efectos de comprobar el uso efectivo de una marca de servicios, entre otras formas, puede realizarlo demostrando fotografías en las que se acredite que la marca esta siendo utilizada de forma fehaciente en la entrada o como rótulo de un establecimiento - - prestador de servicios o comercial, es decir, la dirección op- ta por comprar el uso de una marca de servicios, si ésta está siendo utilizada como nombre comercial.

### 3.5 La Comprobación de Uso Efectivo en los Nombres Comerciales.

Según lo hemos visto, del nombre comercial solamente basta que se use con antelación a los competidores y esto se puede probar, para que se encuentre protegido. No obstante lo anterior, si el titular del nombre comercial en cuestión desea publicarlo, es requisito sine quanon, el que ya se esté utilizando.

De tal suerte que el artículo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas en su parte conducente expresa:

"Art. 180.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la publicación del mismo..."

Asimismo, el artículo 181 del mismo ordenamiento indica en su parte relativa:

"Art. 181.- La solicitud de publicación de un nombre

bre comercial... quien deberá demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicada a giro determinado".

De igual manera, el artículo 103 del Reglamento de la Ley que se comenta menciona que "para los efectos de establecer la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, la solicitud de su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, se presentará por duplicado en la Dirección, manifestando los siguientes datos:

II.- Nombre comercial y fecha en que principió a usarse, expresando si el uso comprende determinada zona geográfica o todo el país.  
A la solicitud deberán anexarse los documentos - que acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la utilización efectiva del nombre comercial".

De tal suerte que para solicitarse la publicación de un nombre comercial se debe demostrar el uso efectivo de dicho nombre y, al renovarse, en periodos de cinco años, también deberá acreditarse la utilización efectiva del mismo, con fotografías o escrituras públicas de fes de hechos, así como demostrar las ventas correspondientes a los últimos años. (Art. -- 107. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

Las fotografías y las fés de hechos notariales a que nos hemos referido en el párrafo que antecede, pueden ser, al igual que en las marcas de servicios, demostrando la utilización del nombre comercial, a la entrada o rótulo del establecimiento.



### 3.6 La Vigencia del Registro de las Marcas de Servicio.

De la Ley de Invenciones y Marcas se lee lo siguiente:

"Art. 112.- Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación".

De igual manera, el ordenamiento legal a que nos referimos expresa:

"Art. 139.- La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo. Podrá, sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca.

Según ha quedado claro, la vigencia de las marcas tiene una duración de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha legal) y será renovable indefinidamente, por periodos de tiempo iguales, haciendo la aclaración que, a partir de la segunda solicitud de renovación, debe comprobarse el uso efectivo del registro marcario, en las formas para requisitar que al efecto ha expedido la Dirección competente.

### 3.6.1 El Objeto de la Renovación Obligatoria de la Marcas.

"El propósito de establecer obligatoriamente la renovación de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por que existen otras concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca la abandonará -- por falta de renovación para que ingrese al dominio público". (11)

Así podemos concluir que el objeto de la renovación obligatoria de los registro marcarios, atiende básicamente a evitar el acaparamiento de denominaciones o diseños, por un pequeño -- grupo de personas.

### 3.7 La Vigencia del Registro de los Nombres Comerciales.

En relación con este punto, el ordenamiento jurídico de la materia, establece.

"Artículo 184.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración.

La solicitud deberá presentarse dentro del último semestre de cada periodo. De no solicitarse cesarán los efectos de la publicación".

"La renovación del nombre comercial tiene una duración -- normal de cinco años, y si de desea seguir conservando su vigencia es menester renovarlo.

El procedimiento de renovación de un nombre comercial es parecido al de las marcas. Se debe presentar una solicitud, dentro del semestre que antecede al final de periodo de cinco años, desde que fue depositada la solicitud de publicación o bien, si se trata de segunda o subsecuente renovación, dentro del semestre anterior al vencimiento de los cinco años, la renovación puede hacerse siempre que el nombre continúe en uso, ya que éste es un elemento imprescindible de este tipo de propiedad industrial".(12)

Al respecto, el licenciado Martín Michaus Romero, comenta que: "una condición previa para solicitar la renovación de los efectos de la publicación del nombre comercial es que el mismo se esté usando".(13)

### 3.8 El Pago de Derechos para las Marcas de Servicio.

En el año de 1989, la Ley Federal de Derechos determina el pago de Derechos para las marcas en general, conforme a las siguientes tarifas:

"Artículo 66.- Por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la legislación en Materia de Invenciones y Marcas, se pagará el derecho sobre Invenciones y Marcas conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de solicitudes de una marca para aplicarse:	
a un solo producto o servicio de una clase cualquiera.....	25,500.-
de dos a diez productos o servicios de una sola clase.....	50,500.-

a más de diez productos o servicios o para todos los productos o servicios de una sola clase.....	101,000.-
b) por la comprobación de uso efectivo de la marca.....	50,500.-
d) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en su clase.....	50,500.-
III.- Por el registro y expedición del título en caso de	
a) nueva solicitud.....	50,500.-

### 3.9 El Pago de Derechos para los Nombres Comerciales.

La Ley Federal de Derechos, establece en su Artículo 69,- las cuotas para los nombres comerciales, así tenemos que en el segundo semestre de 1989, son:

"Artículo 69.- Por la solicitud, publicación renovación y transmisión de nombre comerciales a que se refiere la Legislación de la materia, se pagará el derecho sobre Invenciones y Marcas, - conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de una solicitud de publicación de nombre comercial.....	25,500.-
a) Por la renovación de los efectos de la publicación.....	25,500.-
III.- Por la publicación de un Nombre Comercial.	25,500.-

CITAS Y NOTAS  
AL CAPITULO  
III

- 1.- A Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial.- Análisis para el nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, Hotel Nikko, México, 11 de octubre de 1988. Páginas 50, 51 y 52.
- 2.- De Pina, Rafael.- Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, S.A. México 1983. Página 402.
- 3.- Sepúlveda, César.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, S.A., México 1981, página 189.
- 4.- Alvarez Soberanis, Jaime.- La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Ed. Porrúa, S.A., México 1979. Página 68.
- 5.- Sepúlveda, César.- Ob. Cit. Página 231.
- 6.- Idem. Páginas 221 y 222.
- 7.- Ibidem. Página 227.
- 8.- Alvarez Soberanis, Jaime.- Ob. Cit. Página 74.
- 9.- Campillo Sáinz, José.- La iniciativa de Ley que regula -- los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios. Diario de los Debates del Senado No. 34 (23 de diciembre de 1975). Página 2.
- 10.- Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Gaceta de Invenciones y Marcas; Volumen Extraordinario XII. México 1988. Página 34.
- 11.- Sepúlveda, César.- Ob. Cit. Página 153.
- 12.- Idem. Página 183.
- 13.- Nichaus Romero, Martín.- Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México. Tesis Profesional. universidad Iberoamericana, México 1984. Página 252.

CAPITULO IV

DE LOS FUNDAMENTOS PARA  
CONSIDERAR INOPERANTES A  
LOS NOMBRES COMERCIALES.

## CAPITULO IV

DE LOS FUNDAMENTOS PARA CONSIDERAR INOPERANTES  
A LOS NOMBRES COMERCIALES4.1 Estudio Conducente de la Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios de 29 de Noviembre de 1975.4.1.1 Antecedentes.

Debemos comentar que la iniciativa de la actual Ley de Invencciones y Marcas, fue propuesta por el Poder Ejecutivo, a través del licenciado José Campillo Sáinz, entonces titular de la Secretaría de Industria y Comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Senadores, el 29 de noviembre de 1975.

En un principio, a dicha Ley se le iba a denominar Ley -- que Regula los Derechos de los Inventores y el uso de Signos - Marcarios, pero gracias a la intervención del Senador Rivera - Pérez Campos, se acepta el nombre de Ley de Invencciones y Marcas, con el que subsiste a la fecha.

4.1.2 Comentarios en la Cámara de Senadores Respecto a los Nombres Comerciales y las Marcas.

Después del largo estudio que respecto de las marcas de servicio y los Nombres Comerciales hemos realizado en los capítulos precedentes de este trabajo, es conveniente referirnos a los comentarios que se suscitaron en la Cámara de Senadores, - en el momento de comparecer el Licenciado José Campillo Sáinz

a proponer la iniciativa de Ley a que nos referimos en el punto 4.1.1 que antecede.

Es de suma importancia destacar que, en virtud de la gran similitud en el ámbito de protección de las marcas de servicio y los nombres comerciales, los legisladores se encontraron con complicaciones en la discusión, ya que no entendían la diferencia entre ambas figuras, que realmente no existe.

En su exposición, el Licenciado Campillo, indica:

"Por eso consideramos inadecuada la denominación Ley de la Propiedad Industrial. En realidad esta Ley está regulando los derechos de los inventores o sus causahabientes, y las marcas o signos marcarios. En signos marcarios se engloban también los Nombres Comerciales".(1)

Es importante determinar que se entiende al Nombre Comercial, como una especie dentro del género marcas.

Continúa la exposición del Licenciado Campillo:

"Porque se estimó y se estima así por la doctrina, que los nombres comerciales son una forma de marcas. La marca es el signo distintivo de un producto o de un servicio y el nombre comercial de un establecimiento comercial o de una empresa. Sin embargo, el Nombre Comercial se asimila al signo marcario. Por esto, en lugar de hablar de marcas hablamos de signos marcarios".(2)

En una de las repreguntas, el Senador Ignacio Maciel Salcedo, argumentó:

"En alguna comparecencia que tuvo usted ante el Senado de la República, le fue planteada la necesidad de que la Secretaria



ría de Industria y Comercio, a su muy digno cargo, considera la posibilidad de introducir el ejercicio, la aceptación, la puesta en ejercicio, de las llamadas, "Marcas de Servicio". Ahora vemos que esto ya ha sido satisfecho en esta Ley.

No obstante la similitud -pues si acaso no llegara a identidad,- cuando menos si hay un enorme parentesco y una gran similitud entre las marcas de servicios, los nombres comerciales, - los avisos o lemas comerciales, me obligan a preguntarle a usted, suplico su respuesta al respecto, no obstante esta similitud que interés, qué significación de esta institución, qué utilidad, qué ventajas palpables pueden obtenerse de las Marcas de servicio, que considero, repito, como una de las instituciones que en la normatividad que contemplamos es de mayor interés.

Destacar, pues, las ventajas que existen no obstante esa similitud, o quizá identidad, pero si parentesco, entre estas especies a las que me estoy refiriendo, si quisiera que destacara por lo que respecta a las marcas de servicios, que me ha despertado bastante inquietud.

-El C. Licenciado Campillo Sáinz: Muchas gracias, señor Senador.

En realidad, la vida moderna ha tenido una evolución muy importante, y la marca, que es signo distintivo de un producto, empezó a cobrar importancia también para distinguir ya no solamente productos, sino cosas inmateriales, es decir, servicios prestados por instituciones o empresas, en los más diversos cam

pos, en la renta de automóviles, en la compostura de determinados aparatos o mecanismos, en la prestación de servicios de -- transporte o de turismo, o en la prestación de servicios bancarios, y estos servicios tenían características especiales que pretendieron ser designadas con marcas también distintivas.

El primer país que legisló sobre Marcas de Servicio fue - los Estados Unidos en el año de 1946. En 1950 ó 51, cuando -- una de las revisiones del Convenio de París, se admitió la Marca de Servicio -que ahora ya aparecen incorporadas sus disposiciones- y nosotros mismos, por el año de 1953, otorgamos, a pesar de que no estaba considerado en la Ley, una marca de servicios en los años comprendidos de 53 a 61; pero empezaron a pedirse amparos y la Corte emitió resoluciones que eran contra--dictorias. Entonces, en el año de 73 la Secretaría de Industria y Comercio pidió a la Corte que definiera su criterio al respecto y la Corte lo definió en el sentido de que era admisible, de acuerdo con la Ley vigente, expedir registros de mar--cas de servicio.

De modo que ahora la Iniciativa viene solamente a recoger este movimiento, que en el fondo refleja, a su vez, una dinámica de la economía contemporánea, y cuya ventaja va a ser que - quien se esfuerce por proporcionar un servicio útil para el público, se le permitirá distinguir este Servicio de otros que - no tengan las mismas características y proteger, así, la reputación o el prestigio de la actividad que desenvuelve en beneficio de la colectividad.

Creo que ésta será, señor, fundamentalmente, la significación de esta innovación que ahora contiene la Ley actual respecto a los preceptos de la anterior, pero que por la descripción que me he permitido hacer, no se si usted esté de acuerdo con ello, en realidad no es una innovación en nuestro Derecho". (4)

Es conveniente hacer la aclaración de que la pregunta realizada por el Senador Maciel, no fue contestada completamente, ya que el licenciado Campillo nunca trató de aclarar sobre la similitud de las figuras en cuestión.

Asimismo, es de vital importancia, transcribir textualmente las repreguntas realizadas por el Senador Rivera Pérez Campos en la comparecencia que estudiamos:

"El C. Senador Rivera Pérez Campos: Nosotros senadores en nuestro papel de legisladores y sintiendo igual vehemencia tenemos una obligación fundamental, no dictar Leyes sin una plena convicción de su bien para México; sin una absoluta convicción de que al dictarlas, estamos sirviendo a nuestro País. - Por esto es tan importante el intercambio de ideas que hemos sostenido, ahora como en otras ocasiones, como en aquellas conversaciones en que, fuera del ámbito solemne de la sala de sesiones del Senado, hemos tenido oportunidad de conversar con el señor secretario.

Hoy han surgido algunos temas realmente apasionantes y que impresionan. Voy a mencionarlos, señor secretario, para disipar dudas.

Por lo que toca al Artículo 125, me pareció entender de la exposición de su Señoría que estos Artículos a los que se les priva del uso de marcas, podrán extenderse con el nombre de la fábrica o el Nombre Comercial, ¿esto está significando con su ademán que si es posible?

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Sí, si es posible. Obligatorio, además.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: ¿Obligatorio?

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Si maestro, los artículos deben llevar en sus envases, o en alguna manera indicado, el nombre del lugar donde se fabrican y del establecimiento donde se fabrican.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Esto, señor Secretario es marca, según el 87, Fracción 1.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Es nombre comercial.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: El nombre comercial, es un signo distintivo, en los términos en que está redactado el Artículo la impresión es que no podrían llevar absolutamente ningún signo distintivo.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Perdone maestro, este Artículo está en el capítulo de marcas, aunque genéricamente, desde el punto de vista doctrinal, los nombres comerciales quedan incluidos en un gran género, que es signos marcarios, la Ley distingue claramente entre marcas y nombres comerciales, la dispo

sición está en el capítulo de marcas, no en el de nombres comerciales.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Si, cierto, pero en el mismo capítulo el Artículo 87, Fracción I define la marca de productos como signo que distingue a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Si, pero se distingue el Nombre Comercial.

- El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Si a estos productos se aplica el Nombre Comercial, el nombre comercial se convierte en este caso en marca. Este es el problema.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Se queda como nombre comercial.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: O totalmente se elimina toda identificación del artículo.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Maestro, el artículo está en el capítulo de marcas. Se establece la facultad de eliminarlos por ramas de actividad económica, y en los términos que se decida hacerlo, que puede ser una serie de distinción, con temperancias, etc. El uso de esta facultad puede ser de muy diversas maneras según corresponde y sea útil para el interés público.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Mi preocupación es, señor Secretario, que no se llegue en la aplicación de la Ley a una contradicción. Si se usa un signo, este signo distintivo

puede ser como dice, me parece, la Ley vigente, el nombre comercial puede aplicarse como marca. Obviamente el nombre comercial no es una marca. Al aplicar el nombre el artículo, en este momento, ipso-facto, es una marca, o se llega radicalmente a la prohibición de toda identificación de los artículos, o el artículo va a resultar que no se cumple si se aplica a -- ellos el nombre comercial.

-El C. Lic. Campillo Sáinz: Insisto maestro, en el estricto sentido, en sentido legal, el nombre comercial es distinto del de la marca.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Cierto.

El C. Lic. Campillo Sáinz: Bueno, y además la aplicación dependerá, como digo, de los estudios que se hagan de cada rama de actividad económica. Esperamos que no sea incongruente, maestro. Trataremos de que no lo sea.

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Este es un problema que tendremos que meditar en cuanto a la aplicación de la Ley. Nos parece peligroso". (5)

Vistos los argumentos por parte de los legisladores, es evidente que, ni ellos mismos comprendían a ciencia cierta la diferencia entre las marcas de servicios y los nombres comerciales.

De igual manera, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (antes Dirección General de Inventiones, Marcas y Desa-

rollo Tecnológico), sostienen el criterio de que, para cumplir con la obligación de comprobar el uso de una marca de servicios, puede demostrarse utilizando dicho registro a modo de nombre comercial.

Este criterio, demuestra fehacientemente la similitud de ambas figuras, con la diferencia de que el nombre comercial no protege en nada a su titular, y la marca sí.

Refiriéndonos a las preguntas y repreguntas que se argumentaron, surgen los siguientes comentarios:

- a) El considerar inadecuada la denominación de la Ley de la Propiedad Industrial, según es evidente, atiende al origen estatista o positivista del Legislador Mexicano, en donde atender al derecho inherente de los titulares de invenciones, Certificados, etc., es imposible, dados los actos de "buena voluntad" o actos gratuitos del Estado, para constituir un derecho a dichos inventores.
- b) Que los nombres comerciales son una especie, dentro del género marcas.
- c) Que los Nombres Comerciales, marcas de servicio y avisos comerciales son, si no idénticos, de una gran similitud.

## 4.2 Estudio de la Prescripción.

### 4.2.1 Derecho Romano.

Cuando las instituciones jurídicas del Derecho Romano se suavizan y hacen más flexibles, esto es, cuando independientemente del ius civile, surge el ius gentium como un derecho más humanitario y justo, en los inicios de la época clásica o de -

oro de dicho Derecho, surgen diversas formas de adquirir la -- propiedad, dentro de las que destacan:

- LA USUCAPIO, y
- LA PRAESCRIPTIO LONGIS TEMPORIS

Por su importancia, estudiaremos a la primera figura, así, "la usucapio est adfectio domini, per continuationem possessio nis temporis lege definiti (la usucapio es la adquisición de la propiedad mediante posesión continua durante un plazo fijado en la Ley). Esta figura y la praescriptio longis temporis son necesarias para la seguridad jurídica. Exige ésta que el titular de un derecho lo pierda si, durante cierto tiempo, no se opone a la invasión de su derecho, de manera que, por otra parte, - quien ejercita un derecho, aunque no sea su legítimo titular, - lo adquiera -en determinadas circunstancias- por el mero transcurso del tiempo".(6)

En un principio, la usucapio solo procedía, si el titular del derecho de posesión actuaba de buena fe, en virtud de que la posesión era una figura justa.

Más tarde se considera que la usucapio con mala fides superveniens no nocet (la mala fe que sobreviene no hace daño) y, por último, se permite la adquisición de derechos por el transcurso de tiempo de mala fe, por supuesto, el tiempo era mucho mayor; de manera similar, a la figura de la prescripción como subsiste a la fecha.

Es de suma importancia destacar que desde las ya citadas



épocas del Derecho Romano, el espíritu de la usucapio o prescripción surge como una importante figura tendiente a proporcionar seguridad jurídica a los gobernados, provocando que el titular de un derecho lo pierda en virtud de que "no tiene interés en él", en favor de otra persona que, si bien ejerce un derecho de menor valor (la posesión), también tiene mayor interés por adquirir aquel mejor derecho de propiedad que le corresponde a la otra persona. Lo que se demuestra, en razón a que el titular con mejor derecho, nunca se opuso a la invasión del mismo.

#### 4.2.2 La Prescripción en el Derecho Civil Vigente.

Actualmente, entendemos a la prescripción como un efecto de la posesión, como figura jurídica; así, se hace inminente estudiarla brevemente.

La posesión puede definirse como "una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animus domini o como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno".(7)

Así, los elementos de esta definición se construyen en los siguientes puntos:

"1.- La posesión es una relación o estado de derecho; no se determina si este estado de hecho se funda en un derecho.

2.- Por virtud de este estado de hecho una persona retiene en su poder exclusivamente una cosa."

3.- Como manifestación de ese poder, el sujeto - ejecuta un conjunto de actos materiales que se - refieren, de ordinario, al aprovechamiento de la cosa".

4.- Por último este poder físico puede derivar - de un derecho real, de un derecho personal, o no reconocer la existencia de derecho alguno.

La figura en estudio, puede ser aplicada sobre derechos, - situación que para este trabajo es de vital importancia, ya -- que "en nuestro derecho positivo son objeto de posesión los -- bienes susceptibles de apropiación; como los derechos reales o personales pueden ser poseídos. Dice el Artículo 794 del Código Civil, que "sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación".(8)

El principal efecto de la posesión, según he comentado, - es la prescripción como medio de adquirir la propiedad de al- - gún bien.

El Artículo 1136 del Código Civil vigente dice: "Prescrip- ción es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condicio- - nes establecidas por la Ley".

Asimismo, el Artículo 1137 del mismo ordenamiento civil, - establece que "sólo pueden prescribirse los bienes y obligacio nes que están en el comercio, salvo las excepciones estableci- - das por la Ley".

Es muy importante comentar que la idea del legislador de - permitir la adquisición de bienes o derechos, siempre y cuando

éstos se encuentren dentro del comercio, y siempre que la Ley no lo impida, cualquier bien mueble o inmueble puede ser adquirido; de esta forma considero conveniente mencionar que los derechos relativos al derecho de Propiedad Industrial si son susceptibles de ser adquiridos por prescripción adquisitiva, o perderse de igual manera, según veremos en el punto siguiente.

#### 4.2.3 La Prescripción en el Derecho de Propiedad Industrial Vigente.

En los incisos que anteceden, nos pudimos percatar de la gran importancia que tiene la figura de la prescripción, ya sea para derechos o para bienes, muebles o inmuebles.

Esta figura es un medio nacido hace muchos siglos, que es empleado en la actualidad, por ser factor esencial de la Justicia.

Siguiendo con el orden de ideas precedentes, el legislador, en el Derecho de Propiedad Industrial, consideró conveniente incluir, en algunas figuras como las marcas, el concepto de prescripción positiva, a la que no se le dio este nombre pero que, ontológicamente lo es.

##### 4.2.3.1 La Prescripción en la Figura de las Marcas.

Por la importancia que para este trabajo reviste, estudiaremos solamente la prescripción en las marcas y, posteriormente en los nombres comerciales.

Así, el artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas --

textualmente establece que "el derecho al uso de una marca, ob-  
tenido mediante su registro, no producirá efecto contra un ter-  
cero que, de buena fe, explotaba en la República la misma mar-  
ca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o -  
similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero -  
hubiera empezado la marca con más de un año de anterioridad a  
la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que  
deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la -  
marca, dentro del año siguiente al día en que fuera publicado  
el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el in-  
teresado y resolverse previamente, la nulidad de éste".

No obstante que dentro del derecho de la propiedad Indus-  
trial, la importancia de atender a la primera fecha de regis-  
tro, o de uso o explotación comprobada es vital, del Artículo  
transcrito debemos destacar las siguientes ideas:

- a) El titular de la marca con mejor uso, tiene me-  
jor derecho, si utilizó dicho signo con más de  
un año de anterioridad a la fecha del registro  
o del primer uso declarado.
- b) Dicho titular de la marca con mejor y mayor --  
uso, tiene derecho a solicitar el registro de  
la marca, dentro del año siguiente al día en -  
que fuere publicado en la Gaceta de Invencio-  
nes y marcas (efecto de publicidad a terceros)  
el registro vigente; previa la solicitud de de-  
claración administrativa de nulidad.
- c) Interpretando a contrario sensu el segundo pá-  
rrafo del Artículo en estudio, determinamos --  
que, transcurrido el plazo de un año aludido -  
en el inciso b) anterior, el titular del signo  
marcario con mejor uso pierde su derecho para

solicitar la nulidad del registro vigente.

Según los puntos vistos, se deduce fácilmente que el titular del registro vigente y publicado, adquirió por prescripción positiva, la titularidad de signo marcario en cuestión, en la que el titular del signo con mejor uso, no puede utilizar este argumento para nulificar la marca del primero. Situación que me parece completamente justa.

Desde mi punto de vista, el legislador entendió lo siguiente:

- 1.- El titular de la marca publicada, probó su buena fe al solicitar el registro.
- 2.- En virtud de que la marca y el signo con mejor uso, pertenece a titulares que se dedican a la misma producción de bienes o servicios; utiliza la idea del conocimiento de la competencia, por otros comerciantes.
- 3.- El registro marcario ha sido publicado, con el fin de que surta efectos contra terceros, hace más de un año, y el titular del signo con mejor uso no inició ninguna acción, ni se preocupó.

Por lo visto, en justicia procede la prescripción positiva en favor del titular del registro.

La Dirección de Desarrollo Tecnológico (antes Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico), interpreta este artículo, bajo el hecho de que, de darse esta hipótesis, tanto la marca, como el signo con mejor uso, coexisten, sin poder interponerse acciones de nulidad o infracción, recíprocas.

Esta interpretación, desde mi punto de vista, va en contra del espíritu de la Ley, que tiende a evitar confusiones en el público consumidor.

Este es un problema que debería ser legislado más ampliamente, desde mi punto de vista, al titular de la marca publica da se le debería dar la acción de infracción contra el primer usuario, atendiendo a que es evidente que dicho signo "no le interesa mucho".

#### 4.2.3.2 La Prescripción en la Figura de los Nombres Comerciales.

Dentro del Capítulo de los Nombres comerciales de la Ley de Inventiones y Marcas vigente, no encontramos alguna figura, ni igual, ni ontológicamente parecida, a la institución de la prescripción.

Lo anterior, no es más que una clara evidencia de que la figura del nombre comercial, además de ser obsoleta, es injusta.

Atendiendo a que el Nombre Comercial no es un registro, sino una publicación y, por ende, no confiere a su titular ningún derecho, salvo la ya mencionada presunción de mala fe, surge la siguiente hipótesis:

El titular de la publicación de la figura mencionada, prueba su buena fe al solicitar aparezca en la gaceta de invenciones y marcas el nombre comercial querido.

Dicha publicación es para efectos jurídicos, con

el fin de que surta efectos contra de terceros.

Aunado a lo anterior, es evidente que los comerciantes conocen casi a la perfección a los comerciantes contra los que compiten.

Pues bien, si resultara que existe un individuo que utiliza el mismo nombre comercial con cierta anterioridad al titu--lar de la publicación vigente, en cualquier momento, aunque --sen muchos y largos años, aquella persona podría solicitar la cesación de efectos de la publicación aludida y, pedir dejara de utilizar el nombre comercial en cuestión.

Es evidente que, con base en la figura que se estudia, el titular de la publicación no tiene el más mínimo privilegio jurídico, adquiridos por su buena fe y su publicación. A saber, el nombre comercial no confiere ningún derecho, no proporciona seguridad jurídica, ni certeza jurídica, el temor a utilizarlo se prolonga indefinidamente en el tiempo, y un muy largo etcé--tera, salvo la ya multicitada y escueta presunción de mala fe, que admite prueba en contrario.

Ahora bien, es cierto que el Artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, indica que "el nombre comercial se registrá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por --las reglas establecidas en relación con las marcas".

Las marcas, según hemos visto, tienen medianamente regulada la prescripción de los derechos del primer usuario, si éste no actua dentro del tiempo fijado por la Ley de la Materia en

contra del titular del Registro vigente y publicado.

Si con fundamento en el citado artículo 187, intentamos solicitar la prescripción del derecho del primer usuario autorizado para actuar en contra del titular de la publicación, entonces este argumento sería violatorio de la Ley y por ende de los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que el Artículo 179 de la Ley de la Materia indica que "el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro,..." es decir, sólo probando fehacientemente la utilización anterior del nombre comercial este se encontrará protegido; entonces aplicar analógicamente la prescripción de las marcas, sería un acto injusto, contrario a la Ley y a las garantías individuales.

#### 4.2.3.3 La Prescripción en la Figura de las Marcas de Servicios.

La prescripción de los derechos del primer usuario en contra del titular del registro publicado y vigente, es al igual que en las marcas de productos; y, según lo expuesto en el punto 4.2.3.1, precedente.

Así, la importancia de mencionar que conforme a los criterios de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, una marca de servicios, para el efecto de comprobar su uso efectivo y explotación puede demostrarse si ésta se utiliza como Nombre Comercial; por supuesto, las marcas de servicio y los Nombres Comerciales deben cubrir los mismos requisitos de fondo y



forma, entonces se hace evidente que lo aconsejable es registrar una marca de servicios y no un Nombre Comercial, figura - que según las características estudiadas, es una figura injusta que ha sido muy superada.

#### 4.3 Elementos Similares Entre las Marcas de Servicios y Los Nombres Comerciales.

##### 4.3.1 De la Similitud en el Objeto de Protección de las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.

"La marca es el signo distintivo de un producto o un servicio y el Nombre Comercial de un establecimiento".(9)

Los servicios son bienes no materiales susceptibles de -- compra-venta, en tal virtud, las únicas maneras de demostrar - su explotación efectiva, es a través de papelería, catálogos, folletos y el anuncio en la fachada del establecimiento (Nombre Comercial).

Por su parte, los nombres comerciales evocan en el público consumidor, ideas de un servicio, eficiencia, velocidad, et cetera.

Así, esta figura aunque solamente "distinga el establecimiento comercial" en sí; dichos comercios son generalmente - - prestadores de servicios.

Habría que determinar que ni en la Ley de la Materia, ni en criterios de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, -

se impide de modo alguno, que un establecimiento pueda ser amparado tanto por una marca de servicios, como por un nombre comercial, haciendo vigente indeterminadamente a la primera figura, con base en la utilización de dicho Nombre Comercial.

#### 4.3.2 Requisitos de Fondo Similares en los Nombres Comerciales y las Marcas de Servicio.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, los Nombres Comerciales deben cubrir los mismos requisitos de fondo que la figura de las marcas, como se desprende de los Artículos 182,- 183, 184 y 187, a saber:

- a) Debe ser novedoso, dentro del ámbito que protejan otros nombres comerciales, o marcas de servicio. (Tan evidente es la similitud de ambas figuras, que el legislador dispuso que una figura pudiera constituir posible anterioridad - para el registro o publicación de la otra y viceversa).
- b) Debe ser distintivo, y no contravenir las disposiciones del Artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, que se encuentra dentro del capítulo de marcas.
- c) La publicación debe renovarse cada cinco años.

En relación con los requisitos de forma y pagos de derechos de las figuras en estudio, éstos son muy similares; entonces, por qué mantener vigente a una figura como el nombre comercial que no protege a su titular, que es injusta, cuando existe el registro de las marcas de servicios que tiene el mismo objeto de protección y aún más amplio; que ambas figuras deben cubrir los mismos o muy similares requisitos de fondo y forma.

A mayor abundamiento, la marca de servicios si protege y el nombre comercial no; que ambas figuras van enfocadas a la misma idea u objetivo, que ambas deben cubrir los mismos requisitos de fondo y muy similares requisitos de forma; que el registro es una figura más evolucionada desde el punto de vista jurídico que una simple publicación, entonces, ¿por qué mantener vigente a la figura de los nombres comerciales?

#### 4.3.3. Requisitos Característicos a las Marcas de Servicio y los Nombres Comerciales.

Ciertamente existen elementos característicos a cada figura, que las hacen diferentes, y en las que es evidente, que la marca de servicios es completamente superior a los nombres comerciales, a saber:

- a) Las marcas, no necesariamente tienen que estar siendo utilizadas para poderse registrar, los nombres comerciales si. Lo que para el titular de la solicitud de publicación, se convierte en un requisito poco justo, toda vez que se le puede citar alguna anterioridad idéntica o similar en grado de confusión y, dicho titular tendrá que poner otro nombre a su establecimiento.
- b) El simple hecho de solicitar el registro de una marca y obtenerlo, hace que el ámbito territorial de protección sea toda la República Mexicana y, el nombre comercial sólo protege una determinada zona geográfica, salvo prueba en contrario.

CITAS Y NOTAS  
AL CAPITULO  
IV

- 1.- Diario de los Debates del Senado No. 34, de 23 de diciembre de 1975. Página 6, párrafo segundo.
- 2.- Idem. Pág. 14.
- 3.- Idem. Pág. 19.
- 4.- Idem. Pág. 19.
- 5.- Idem. Pág. 24.
- 6.- Margadant, Guillermo.- Derecho Romano. Ed. Esfinge, S.A. México 1982, pág. 267.
- 7.- Rojina Villegas, Rafael.- Compendio de Derecho Civil; Tomo II, Ed. Porrúa, S.A., México 1983, pág. 182.
- 8.- Idem. Pág. 209.
- 9.- Diario de los Debates del Senado No. 34, de 23 de diciembre de 1975, pág. 6. párrafo segundo.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

## CAPITULO V

## CONCLUSIONES

- 1.- El nombre comercial es la denominación con la que se ostenta ante el público un comerciante (cualquiera que sea la forma jurídica con la que actúe), que lo distingue a sí mismo, su atención, eficiencia, velocidad de atención, calidad de sus productos o servicios y los precios de éstos, de otros comerciantes dedicados a los mismos o similares giros o actividades.
- 2.- El objeto primordial del nombre comercial, en sí mismo, es "proteger" a la negociación, a sus servicios o sus productos y a su clientela.
- 3.- Los requisitos de fondo y administrativos para la obtención de la publicación de un nombre comercial son los mismos que para el caso se establecen a las marcas, a excepción de la previa existencia del rótulo.
- 4.- El objeto de la publicación de un nombre comercial, es establecer la buena fe en la adopción del mismo, que presupone un acto de honradez del comerciante, que confiere cierta seguridad al público consumidor de la calidad de los productos o servicios que está adquiriendo.
- 5.- Para el titular, la publicación de un nombre comercial es optativa, ya que éste se protegerá sin necesidad de depó-

sito o registro ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico.

- 6.- La protección del nombre comercial surge de poder demostrar en forma fehaciente el primer uso del rótulo, pudiéndose así solicitar, en cualquier tiempo, la nulidad de cualquier publicación de nombre comercial similar o idéntico al suyo.
- 7.- Las marcas son los signos distintivos que diferencian los productos o servicios de un comerciante, de idénticos o similares productos o servicios de otro comerciante.
- 8.- Cualquier persona física o moral puede ser titular de una marca, aunque no sea comerciante o no se dedique a la efectiva comercialización, siempre y cuando fabrique, venda o distribuya productos, o preste servicios.
- 9.- El ámbito territorial de efectos jurídicos de las marcas, es mucho mayor que el de los nombres comerciales, ya que el registro ampara a toda la República Mexicana, en contrario de la publicación que sólo abarca la clientela efectiva.
- 10.- El titular de la marca de servicios puede dar cabal cumplimiento a la obligación de demostrar la efectiva explotación de dicho registro, si prueba fehacientemente que la está utilizando a modo de nombre comercial.
- 11.- Es tal la similitud de las marcas de servicio, los nom-

bres comerciales, las denominaciones y razones sociales - que debería existir un organismo o comisión intersecretarial que regulara el otorgamiento de dichos actos administrativos.

- 12.- Según es evidente, la similitud de las marcas de servicio y los nombres comerciales es tal, que ni los Senadores, - pudieron aclarar sus diferencias, en el debate respectivo, que precedió a la expedición de la Ley de Invenciones y - Marcas.
- 13.- En la figura jurídica del nombre comercial, el Legislador no estableció una figura semejante ontológicamente a la - prescripción, lo que provoca que dicha figura se convierta en injusta.
- 14.- Según es evidente, la figura del registro es completamente superior a la figura de la publicación.



## BIBLIOGRAFIA

## BIBLIOGRAFIA

## LIBROS

- 1.- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inven-  
ciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Edito-  
rial Porrúa, S.A. Página 729. México, 1979.
- 2.- De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Po-  
rrúa, S.A. Página 514. México, 1983.
- 3.- Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa  
S.A. Página 506. México, 1985.
- 4.- Margadant F. Guillermo. Derecho Romano. Editorial Po-  
rrúa, S.A. Página 530. México 1982.
- 5.- Miserachs i sala, Pau. La Propiedad Intelectual, Edicio-  
nes Fausi, S.A. Página 235. Barcelona España, 1987.
- 6.- Raluy Poudevida, Antonio. Diccionario Porrúa de la Len-  
gua Española. Editorial Porrúa, S.A. México, 1977.
- 7.- Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la -  
Lengua Española. Décima Novena Edición. Editorial Espa-  
sa-Calpe, S.A. Página 1424. Madrid 1970.
- 8.- Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. To-  
mos I y II. Editorial Porrúa, S.A. México 1983.
- 9.- Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Dirección  
General de Invencciones y Marcas. Las marcas y su evolu-  
ción histórica en México. México 1982.
- 10.- Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Indus-  
trial. Editorial Porrúa, S.A. Página 258. México 1981.
- 11.- Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del De-  
recho. Editorial Porrúa, S.A. México 1982.
- 12.- Witker V., Jorge. Derecho Económico. Colección Textos -  
Jurídicos Universitarios. Editorial Haria. Página 480.  
México 1984.

## TESIS PROFESIONALES

- 1.- Gómez Fróde, Carina. Las Marcas en el Derecho Internacio-  
nal y en el Derecho Positivo Mexicano. Universidad Nacio-  
nal Autónoma de México 1986.

- 2.- Michaus Romero, Martín. Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México. Universidad Iberoamericana 1984.

#### LEGISLACION

- 1.- Código Civil. Editorial Porrúa, S.A. México 1983.
- 2.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Legislación de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México 1987.
- 3.- Ley de Invenciones y Marcas. Legislación de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México 1987.
- 4.- Ley de Amparo. Editorés Mexicanos Unidos, S.A. México - 1987.
- 5.- Ley Federal de Derechos. 1985,(y sus respectivas modificaciones).
- 6.- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Editorial Porrúa, S.A. México 1988.
- 7.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Editorial Porrúa, S.A. México 1984.
- 8.- Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Publicado en el Diario Oficial de 20 de Agosto de 1985.
- 9.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Publicado en el Diario Oficial de 8 de agosto de 1988.

#### DOCUMENTOS

- 1.- Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Seminario para el análisis del nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Hotel NIKKO, 11 de octubre de 1988. México, D.F.
- 2.- Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Industrial, A.C. Seminario sobre las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. Hotel LA MANSION GALINDO, 26 y 27 de febrero de 1987. San Juan del Rio, Querétaro.
- 3.- Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Gaceta de Invenciones y marcas volumen extraordinario XII. México 1988.
- 4.- Iniciativa de Ley que regula los derechos de los invento-

res y el uso de signos marcarios. Comparecencia del Lic. José Campillo Sainz. Diario de los Debates de Senado No. 34 de 23 de diciembre de 1975.