

Época: Décima Época
Registro: 2007353
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 05 de septiembre de 2014 09:30 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: PC.I.A. J/19 A (10a.)

NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL.

El uso efectivo de un nombre comercial se presenta cuando en las empresas, establecimientos o negociaciones, como entes comerciales, ya sea virtuales o físicos, que expenden productos u otorgan servicios que aquél distingue, se aplica dicha denominación a éstos y se encuentra vigente en su utilización en el mercado o comercio en el país, bajo la palabra o conjunto de palabras que tienen por objeto dar a conocer al público consumidor o usuario su ubicación y el reconocimiento del tipo de empresas, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie, a través de particularizar los términos originales que los identifican ante el público consumidor o beneficiario, dentro de una zona geográfica definida y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 105, 106, 107 y 109 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el numeral 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no se advierte que para acreditar el uso efectivo de un nombre comercial por parte de su titular, sea necesario que tal denominación tenga vinculación con la existencia de un establecimiento físico, ni que en éste deba exponerse materialmente, sino solamente precisan que para que el titular de un nombre comercial pueda tener un derecho presumiblemente exclusivo sobre éste, debe acreditar su uso efectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerando para ello la zona geográfica en la que se aplica, la clientela efectiva a la que va dirigido, la difusión o el conocimiento del signo respectivo, el giro o la actividad comercial del titular y, en su caso, la publicación que de aquél se haya hecho; considerando que el objeto del nombre comercial consiste en distinguir a las empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios, como entes de comercio, ya sea físicos o virtuales, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, en determinada zona territorial del país, y no sólo como establecimientos, lugares o locales físicos en donde operen los productos que ofrezcan o se presten los servicios correspondientes al objeto comercial de dichos entes.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de julio de 2014. Mayoría de dieciséis votos de los Magistrados Carlos Ronzón Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Pablo

Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, Adela Domínguez Salazar, Ma. Gabriela Rolón Montaña, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Salvador Mondragón Reyes, Carlos Amado Yáñez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Ausente: Jorge Ojeda Velázquez. Disidente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Secretario: José Hugo Rojas Monroy.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis I.4o.A.44 A (10a.), de rubro: **"NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREVÉ EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIÉN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE AQUÉL."**, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, página 2191, y el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 64/2013, el sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 658/2013, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 572/2013 (expediente auxiliar 713/2013).

Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Registro Núm. 25202; Décima Época; Plenos de Circuito; Semanario Judicial de la Federación

Publicación: **viernes 05 de septiembre de 2014 09:30 h**

NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. AUSENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. PONENTE: CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. SECRETARIO: JOSÉ HUGO ROJAS MONROY.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 6o., 14, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito.

Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que uno de los criterios contendientes haya sido emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, pues lo hizo en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza; y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada que derivó de la contradicción de tesis número 13/2013, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil trece, pendiente de publicación, pero la cual se invoca como un hecho notorio, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO PARA CONOCER DE LAS CONTRADICCIONES DE TESIS QUE SE PRESENTAN ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. Cuando un tribunal auxiliar resuelve en auxilio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, se debe considerar que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito; atento a que no obstante que en términos del artículo 6o. del Acuerdo General precitado, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán Plenos, no se debe pasar por alto el que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. De ahí que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito por lo que tiene la misma naturaleza; y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente; en razón de que fue formulada por la subdirectora divisional de Amparos, en representación del subdirector divisional de Procesos de Propiedad Industrial y del coordinador departamental de Conservación de Derechos, todos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo las últimas dos autoridades indicadas, enjuiciadas en los juicios de nulidad de los que derivaron los fallos con decisiones divergentes, cuyos temas medulares figuran en esta contradicción.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, de manera cronológica, a través de las ejecutorias respectivas.

A. Posición 1

El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente DA. 527/2012, donde la quejosa Conde Chico, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2120/10-EPI-01-4.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se llevó a cabo una indebida interpretación de lo dispuesto en los numerales 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la Sala especializada responsable declaró la validez de la resolución en la que el coordinador departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó la inscripción de la licencia de uso solicitada por la actora respecto del nombre comercial número 19103 "Santa Clara Productos Lácteos, S.A. de C.V.", de su titularidad, a favor de la diversa empresa Santa Clara desde 1924, Sociedad Anónima de Capital Variable, al considerar que los nombres comerciales no son susceptibles de licenciarse, ya que los derechos que se reconocen a través de esa figura están vinculados únicamente con la actividad de la persona o empresa que requiere su publicación en la gaceta de la especialidad.

Sostuvo la quejosa que, contrario a lo determinado por la juzgadora, la naturaleza jurídica del nombre comercial no es limitativa a la persona titular de éste, sino que ésta, a su vez, puede transmitir su uso a un tercero, para que éste sea considerado como parte de aquella que obtuvo el uso exclusivo del nombre comercial; de manera que el uso que el licenciatario haga del nombre comercial no se considera como propio, sino en nombre del titular del derecho reconocido por la autoridad de propiedad industrial, tal como lo prevé el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) Fijó la litis en el juicio de amparo directo, refiriéndose a que se ciñó a determinar la procedencia del registro de la licencia de uso respecto de un nombre comercial, así como a expresar algunas consideraciones sobre aspectos generales de la propiedad industrial, respecto de esa figura distintiva.

II) Destacó que los nombres comerciales se constituyen, por denominarse de esa manera, con la que se identifica a una persona física o moral, a su negociación o establecimiento, y tiene como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan, como el grado de honestidad, reputación, confianza, seriedad, eficiencia, entre otras; así que, aseveró, los nombres comerciales se vinculan de manera directa con el establecimiento en el que se usa, de modo que su finalidad es la de generar una idea o concepto en el consumidor, respecto del bien al que se aplican, productos o servicios y negociaciones.

III) Estimó fundada la pretensión de la quejosa, pues de la interpretación de los artículos 105, 109 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, que efectuó, indicó que contemplan como signo distintivo de protección al nombre comercial, cuyo uso es exclusivo y tutelado sin necesidad de registro, y que al respecto se podrá solicitar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que sea oponible ante terceros, siguiéndose para ello el procedimiento correspondiente en el que se cubran los requisitos legales para tal efecto. Aunado a que los nombres comerciales se registrarán en lo aplicable, con lo relativo a las marcas, cuyos derechos exclusivos pueden licenciarse a terceros y que el uso del nombre

comercial igual o semejante en grado de confusión, sin consentimiento o licencia de su titular, constituye una infracción administrativa.

IV) Indicó que los signos distintivos de propiedad industrial constituyen para los comerciantes un activo susceptible de explotación por sí, o a través del licenciamiento de los derechos exclusivos reconocidos y protegidos por la legislación, lo que permite la divulgación del nombre comercial, reportando al titular del derecho un mayor reconocimiento ante el público consumidor; por tanto, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derivados del nombre comercial, pues ambas figuras de propiedad intelectual atienden a igual naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptible de explotación.

V) Concluyó que la licencia prevista en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, es igualmente aplicable a los nombres comerciales, pues a través de ésta se concede el uso de los derechos exclusivos de los que es propietario el titular del registro marcario; el cual es un signo distintivo al igual que el nombre comercial y, por tanto, surte el supuesto de aplicación previsto en el numeral 112 de la referida legislación.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que, contrario a lo determinado, tanto por la Sala responsable como por la autoridad demandada, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derechos exclusivos derivados de un nombre comercial, pues ambas figuras atienden a igual naturaleza por ser signos individualizadores.

Cabe indicar que, al respecto, dicho órgano jurisdiccional emitió tesis aislada registrada con el número I.4o.A.44 A (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, página 2191, cuyos rubro y texto versan:

"NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREVE EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIÉN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE AQUÉL.-Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, se encuentran los nombres comerciales, constituidos por aquella denominación con la que se identifica a una persona física o moral o a su negociación/establecimiento, teniendo como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan. Así, los nombres comerciales comparten características con otros signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos se reconoce y concede el uso exclusivo respecto de la denominación que se emplea, vinculándola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo. En este contexto, de los artículos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte como signo distintivo susceptible de protección al nombre comercial, cuyo uso exclusivo

será tutelado sin necesidad de registro, aunado a que registrá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, lo relativo a las marcas. Así, existe similitud entre las marcas y los nombres comerciales cuando han sido utilizados por algún tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos productos o servicios, en razón de que en tales casos, ambas figuras de propiedad industrial tienen una misma función distintiva, con base en el principio de analogía que refiere: 'donde existe la misma razón debe regir la misma disposición'. En consecuencia, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de una marca prevé el artículo 136 de la citada ley es también aplicable a los derivados de un nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptibles de explotación, en términos del artículo 112 de la propia ley."

B. Posición 2

El criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente DA. 64/2013, donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2230/11-EPI-01-9.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaría de origen no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora que el nombre comercial debe usarse en un espacio determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que la referida marca la ha venido ocupando, por lo que ante su clientela se hace distinguir aquella denominación, al hacer uso de ésta en el Distrito Federal, lo cual se corrobora con las pruebas exhibidas.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación de los artículos 105, 109 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que el nombre comercial es el signo que individualiza a una empresa en relación con otras de su especie presentes en un mercado, el cual es protegido desde el momento de su utilización por quien para ese fin lo emplea; además, prevén que su protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la

empresa o establecimiento en el que se aplique el nombre comercial, la cual se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional, lo cual se podrá demostrar de manera objetiva con las pruebas que al efecto se ofrezcan de las que se desprenda el uso de dicho nombre comercial, cuál es el lugar en que se llevan a cabo las operaciones o servicios que realiza y la reincidencia de los clientes o asistentes al lugar de su aplicación.

II) El nombre comercial es el signo distintivo utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil cuya naturaleza jurídica lo coloca como un bien incorporal objeto de un derecho de propiedad intelectual; siendo uno de los objetivos de la propiedad industrial el proteger esos signos distintivos que utilizan las empresas o negociaciones comerciales o industriales para hacerse reconocer en el mercado diferenciándose de sus competidores.

III) Con el fin de verificar, si en el caso la marca que pretende proteger la actora, cumple con los elementos previstos en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, referentes a que en el caso se trata de una empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, que observe una zona geográfica, una clientela efectiva, la difusión o conocimiento del nombre comercial correspondiente, su uso efectivo, que prevé un giro o actividad comercial y que contenga una publicación del mismo; destacó que, si bien, como lo sostiene la quejosa, dicho precepto legal no establece que sólo se podrá proteger un nombre comercial cuando se materialice en un anuncio colocado físicamente en un establecimiento físico, siendo suficiente que se pruebe el uso o nombre comercial por parte de una empresa industrial, comercial o de servicios que lo aplicara a su actividad mercantil; lo cierto es que la empresa o industria está sujeta a que ello acontezca o impacte en una zona geográfica específica o, en su caso, en la totalidad del territorio nacional.

IV) Destacó que no es necesario que la empresa quejosa tenga que acreditar contar con un establecimiento comercial en el que utilice físicamente el nombre comercial defendido a través de un anuncio o letrero; sino que a lo que sí la obliga el numeral 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, es a demostrar la utilización y reconocimiento del signo marcario relativo en una zona geográfica determinada.

V) La quejosa no acreditó dicho supuesto, pues con las facturas que exhibió en el procedimiento de origen, no acreditó el impacto zonal del nombre comercial que detenta, ni que cuente con una clientela efectiva que la reconozca, sino que sólo demuestra su actividad comercial y el domicilio de la ubicación del lugar físico en que se utiliza el nombre comercial, siendo que, en virtud de su cantidad o número de documentales que es insuficiente, no crean convicción del impacto geográfico y en la clientela efectiva que sobre estos aspectos tiene el uso del signo distintivo relativo.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que de las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, ni siquiera administradas entre sí, demostraron su pretensión.

C. Posición 3

El criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente AD. 713/2013-A (DA. 572/2013), donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2228/11-EPI-01-9-12.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaría de origen, no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora, que el nombre comercial debe usarse en un espacio físico determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que únicamente debía probar la existencia de una empresa a la que le estuviese aplicando un nombre comercial, lo que se llevó a cabo con las facturas que exhibió en el procedimiento de nulidad marcaría, por lo que las autoridades, tanto demandada como responsable interpretaron, inexactamente el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que una empresa o un establecimiento, ya sean industriales, comerciales o de servicios, gozan de la protección de su nombre comercial y de su derecho a su uso exclusivo, sin necesidad de registrarlo, y que dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o del establecimiento correspondiente y que se extenderá a toda la República en caso de que exista difusión masiva y constante a nivel nacional respecto de ese nombre comercial; por lo que, dispuso, la prerrogativa contenida en ese precepto legal, efectivamente aplica tanto para una empresa como para un establecimiento.

II) Que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define al establecimiento, como el lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional, etcétera, y como la acción y efecto de establecer o establecerse; por lo que, si la actora solicitó la declaración de nulidad del registro marcario 944353 "60's Burger", del

que es titular una distinta persona moral, refiriendo la promovente que, ya desde hacía varios años venía aplicando a su empresa el nombre comercial "Sixtie's", para distinguir la prestación de los servicios de restaurante bar, y que la existencia de aquel signo marcario afecta sus intereses y derechos al tratarse de una marca semejante en grado de confusión con la referida "Sixtie's"; entonces la aplicación en el caso de la prerrogativa indicada no atañe a una empresa, sino a un establecimiento porque éste lo constituye el lugar donde se ejerce la actividad comercial, industrial o profesional, en la especie, la de restaurante bar, pues, para el desarrollo de esa actividad, es indispensable contar con un lugar o espacio físico.

III) Es jurídica la determinación de la Sala especializada responsable, puesto que si el quejoso adujo que hacía uso del nombre comercial para la prestación del servicio de restaurante y bar, entonces esa actividad requiere ineludiblemente un lugar o espacio físico (establecimiento) para su desarrollo, al llevarse a cabo directamente con la clientela, que son los consumidores de esos servicios de alimentos y bebidas; siendo que, aseveró, la promovente no acreditó con prueba idónea esa situación, no obstante que haya exhibido diversas facturas de las que se advierte la existencia de una empresa, y no del establecimiento relativo.

IV) La quejosa no controvertió la decisión de la responsable, referente a que el nombre comercial tiene como objeto identificar a una empresa o establecimiento, que está supeditado a que se compruebe la aplicación del nombre comercial en un espacio físico determinado, ya sea el mismo lugar que pretende distinguir o una zona geográfica específica o incluso todo el país.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, no demostraron su pretensión.

D. Posición 4

El criterio del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente DA. 815/2013, donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2229/11-EPI-01-8.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaría de origen, no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora que el nombre comercial debe usarse en un espacio determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que la referida marca la ha venido ocupando, por lo que ante su clientela se hace distinguir aquella denominación, al hacer uso de ésta en el Distrito Federal, lo cual se corrobora con las pruebas exhibidas.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación de los artículos 90, fracción XVII, 105, 109, 112 y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro; que esa protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique, y se extenderá a toda la República, si existe difusión masiva y constante a nivel nacional de esa denominación.

II) Estableció que lo anterior permite corroborar que el nombre comercial se utiliza para individualizar o distinguir a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, en relación con otros en el mercado, que estará protegido sin requerir registro, lo que permite a su titular solicitar la nulidad de algún registro marcario, en términos del numeral 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros casos, cuando esa marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la prestación de los servicios que pretendan amparar la marca en cuestión, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma; esto no es aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

III) Por tanto, para que proceda la nulidad de un registro marcario, en términos de los artículos 90, fracción XVII y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se requiere que el nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca cuestionada o la de uso declarado de la misma; y que dicho nombre comercial haya sido usado en una zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, o bien, en todo el país.

IV) Es fundada la pretensión de la quejosa, pues para tener por colmado el uso del nombre comercial que defiende, no es necesario que se aplique en un establecimiento físico en la zona geográfica específica de su clientela efectiva o en todo el país, contrario a lo determinado por la responsable, ya que para constatar la nulidad de un registro marcario no se requiere que el uso del nombre comercial haya sido usado en un establecimiento físico, sino que se haya aplicado a una empresa o establecimiento

industrial, comercial o de servicios, en términos del numeral 105 de la Ley de la Propiedad Industrial; esto es, el uso del nombre comercial no se limita a un establecimiento físico como sería el industrial, comercial o de servicios, sino que puede emplearse para individualizar a una empresa, como lo pretendió acreditar la promovente.

V) Concluyó que el examen efectuado por la Sala especializada responsable para constatar el uso del nombre comercial fue incorrecto, ya que analizó y valoró las facturas aportadas como prueba con el objeto de verificar que el nombre comercial haya sido usado en un establecimiento físico, cuando también debió considerar que ese uso puede aplicarse para individualizar una empresa y no sólo en un establecimiento físico; y, posteriormente, revisar si el nombre comercial se usó en una zona geográfica específica o en todo el país.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud del indebido examen efectuado a las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, en que incurrió la Sala especializada responsable.

E. Posición 5

El criterio del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente DA. 658/2013, donde la quejosa Maxcom Telecomunicaciones, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil trece, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2055/11-EPI-01-1.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella la Sala especializada responsable llevó a cabo una indebida valoración y confrontación de todas las pruebas y argumentos expuestos por las partes, determinando, de manera infundada e inmotivada, la nulidad de la resolución negativa de la solicitud de nulidad de la marca "591547 Maxcom" y diseño, de la cual es titular.

Sostuvo la quejosa que la responsable valoró indebidamente las facturas exhibidas por la empresa actora en el juicio de nulidad Maxcom Red de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues, si bien de ellas se advierte el ofrecimiento de servicios como la compra y venta de productos, instalación y mantenimiento de equipos de cómputo; lo cierto es que, precisó, esos servicios no se relacionan con los que ampara el registro marcario "591547 Maxcom" y diseño, ya que se ubican en la clase 38, referentes a los servicios de comunicación a través de una red de comunicación terrestre, marítima, aérea o espacial, incluyendo la comunicación vía satélite, para lograr comunicación de voces, sonidos e imágenes, datos y señales a nivel local, nacional e internacional, incluyendo los servicios de telefonía local y de servicios de larga distancia nacional e internacional, y no en la 35 y la 37, que protege la accionante contenciosa.

Indica la promovente, que en el juicio de nulidad no se probó la semejanza en grado de confusión entre el registro marcario referido y el supuesto nombre comercial defendido por la actora, aspecto que constituye un requisito indispensable para que se actualice lo previsto en la fracción XVII del artículo 90, en relación con el diverso 151, fracción I, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asevera la quejosa, que también la Sala responsable efectúa un inexacto examen de las facturas exhibidas por la actora, pues en ellas no se acredita el uso del nombre comercial que pretende defender, "Maxcom Red de México, S.A. de C.V.", pues no basta que en esas documentales se advierta el nombre "Maxcom Red" y un diseño ilegible, pues conforme al principio de especialidad para los nombres comerciales, esa denominación debe sustentarse en la existencia de un establecimiento industrial, comercial o de servicios, siendo que de las referidas facturas sólo se desprende la instalación de diversos sistemas de cómputo, así como la reparación y mantenimiento de líneas o redes informáticas.

Afirma también la quejosa, que ante la inexistencia y falta de acreditación respecto a un establecimiento que sustente el nombre comercial del que se pretende defender por la actora y que se haya utilizado en México, es claro que ésta no demostró su uso previo con las facturas que exhibió, por lo que el nombre comercial cuestionado no es idéntico o semejante en grado de confusión en relación con la marca registrada, aunado a que con las citadas documentales no se acredita lo previsto en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, no establece que para que se acredite el uso de un nombre comercial deba estar demostrado también un establecimiento, pues de una interpretación literal de la norma referida, se advierte que al señalar "... el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios ...", la letra "o" corresponde a una conjunción disyuntiva que indica una alternancia entre los conceptos de "una empresa" y un "establecimiento", por lo que la figura del nombre comercial se puede aplicar a una empresa, entendida como la organización dedicada a la prestación de determinados servicios, o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios; por tanto, el nombre comercial se protege sin requerir registro, bastando para gozar esa protección legal, el hecho de su uso por parte de una empresa o establecimiento.

II) Determinó que, como lo sostuvo la Sala especializada responsable, si la actora en el procedimiento administrativo de origen, exhibió facturas emitidas con anterioridad al registro marcario "591547 Maxcom", de las que se advierte el uso del nombre comercial "Maxcom Red de México, S.A. de C.V.", entonces esas documentales son suficientes para tener esa circunstancia por acreditada.

III) Por otro lado, estimó que es fundado el argumento de la accionante, referente a que en el caso no se demostró que se actualizara la semejanza en grado de confusión entre el registro marcario referido y el nombre comercial, pues la Sala responsable no demostró

que el giro del establecimiento al que se aplica el nombre comercial sea semejante o equivalente al que ampara la marca registrada.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud del indebido examen efectuado a las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, en que incurrió la Sala especializada responsable, para determinar actualizado el supuesto de nulidad por semejanza en grado de confusión respecto de los servicios que protegen tanto el nombre comercial como la marca de cuyo registro se solicitó su nulidad.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción planteada, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que, de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Dicho criterio se encuentra contemplado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios,

generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.

En ese orden de ideas, es dable afirmar que en el asunto que se resuelve, existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito que son parte en la controversia, pues a partir del análisis de un mismo tema jurídico arribaron a criterios opuestos.

En efecto, de la lectura de las posturas que propiciaron la presente contradicción de criterios, sintetizadas en el considerando que antecede, se obtiene que el tema de estudio, que de manera sustancial trascendió al esquema de debate en cada uno de los asuntos examinados por los tribunales contendientes, lo constituyó la necesidad de definir, si para efectos de acreditar el uso de un nombre comercial, éste debe vincularse a la existencia de un establecimiento comercial determinado y utilizarse física o materialmente en él.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito destacó que los nombres comerciales se constituyen por denominarse de esa manera, con la que se identifica a una persona física o moral, a su negociación o establecimiento, y tiene como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan; así que, aseveró, los nombres comerciales se vinculan de manera directa con el establecimiento

en el que se usan, de modo que su finalidad es la de generar una idea o concepto en el consumidor, respecto del bien al que se aplican, productos o servicios y negociaciones.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estableció que, si una empresa pretende distinguir con su nombre comercial la prestación de los servicios, entonces lo previsto en el numeral 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, no atañe a una empresa, sino a un establecimiento porque éste lo constituye el lugar donde se ejerce la actividad comercial, industrial o profesional, pues para su desarrollo es indispensable contar con un lugar o espacio físico. Por lo que, si la quejosa adujo que hacía uso del nombre comercial para la prestación del servicio que otorga, entonces esa actividad requiere ineludiblemente un lugar o espacio físico (establecimiento) para su desarrollo, al llevarse a cabo directamente con la clientela, que son los consumidores de esos servicios.

Los referidos criterios son coincidentes, en cambio, el Octavo, el Decimosegundo y el Decimoséptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron, esencialmente, que el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, no establece que sólo se podrá proteger un nombre comercial cuando se materialice en un anuncio colocado físicamente en un establecimiento físico, siendo suficiente que se pruebe el uso del nombre comercial por parte de una empresa industrial, comercial o de servicios con el hecho de su aplicación a su actividad mercantil, estando sujeto a que ello acontezca o impacte en una zona geográfica específica o, en su caso, en la totalidad del territorio nacional.

Por lo que destacaron que no es necesario que la empresa o establecimiento tenga que acreditar contar con un lugar comercial en el que utilice o aplique físicamente el nombre comercial defendido a través de un anuncio o letrero en una zona geográfica específica de su clientela efectiva; sino que a lo que sí la obliga dicho numeral legal es a demostrar la utilización y reconocimiento del signo marcario relativo en una zona geográfica determinada.

Por tanto, la divergencia de posturas adoptadas entre cada uno de los tribunales involucrados, pone en evidencia la existencia de la contradicción de tesis.

En ese orden de ideas, el punto en contradicción a dilucidar, consiste en definir si el uso de un nombre comercial requiere de demostrar que éste se vincule a un establecimiento comercial y que se utilice físicamente en él.

QUINTO.-Una vez establecida la existencia de la contradicción, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer, como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

Para lo anterior, se estima pertinente precisar los preceptos legales de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen los lineamientos para la regulación del nombre comercial, los cuales a continuación se producen:

"Capítulo IV

"De los nombres comerciales

"Artículo 105. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo."

"Artículo 106. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al instituto, la publicación del mismo en la gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial."

"Artículo 107. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentara por escrito a el instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado."

"Artículo 108. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación."

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

"Artículo 110. Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos."

"Artículo 111. En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario."

"Artículo 112. El nombre comercial se registrá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas."

De los referidos numerales se desprende que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro, abarcando la zona geográfica de la clientela efectiva o incluso a nivel nacional y que quien use dicho nombre comercial puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su publicación, para lo cual esa autoridad realizará los exámenes de forma y fondo respectivos y, de no encontrar impedimento legal alguno, en virtud de haberse colmado los requisitos de ley y de no actualizarse alguna causa de negativa, ordenará su difusión en la gaceta de la referida institución, la cual producirá los efectos de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del

nombre comercial, los cuales durarán diez años, que serán renovables y su uso exclusivo será transferido cuando exista transmisión de la empresa titular de ese nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Y que la figura del nombre comercial se registrará, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas.

En la especie, para mayor comprensión del asunto, es menester delimitar la naturaleza jurídica del nombre comercial, punto respecto del que existe diversidad de doctrina, de la cual se exponen algunos autores que conceptualizan esa figura comercial industrial.

El "nombre comercial", se considera como el nombre, término o designación que sirve para identificar y distinguir una empresa y sus actividades industriales o comerciales; o incluso para simbolizar un giro o el prestigio del lugar, constituyendo un elemento importante del activo de una empresa que lo logre identificar, orientando a los consumidores (Otero Muñoz Ignacio y Ortiz Bahena Miguel Ángel, Propiedad Intelectual, Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, el Caso México, Porrúa, México, 2011, página 576).

Esto es, se considera que el nombre comercial es un derecho de propiedad industrial, de contenido patrimonial, como lo sería una marca, pero distinguida de ésta, porque la última en cita tiene por objeto distinguir productos o servicios; y, por su parte, el nombre comercial persigue el fin de distinguir establecimientos, negociaciones o empresas (Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, quinta edición, México, 2009, páginas 432-433).

En México, la Ley de la Propiedad Industrial no señala un concepto de nombre comercial, sin embargo, se puede definir como el rótulo o anuncio exterior de un establecimiento comercial, que sirve para informar al público consumidor los servicios que presta, pero que por su propia naturaleza está circunscrito a una zona de clientela efectiva (Magaña Rufino, José Manuel, Derecho de la Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, primera edición, México, 2011, página 80).

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunos emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial.

La muestra del establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano está reglamentada esa actuación por el Código de Comercio.

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

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y/o empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca, presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso (Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1992, páginas 62 y 63).

Fijados algunos criterios doctrinales, debe estimarse que la tutela jurídica del nombre comercial se encuentra referida al signo, denominación, palabra o figura que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, ya sea físico o virtual, dentro de una zona geográfica donde esté establecida su clientela, de otros de su misma especie o género; esto es, se refiere a las actividades comerciales de competencia, bajo una función diferenciadora del establecimiento o empresa del mismo ramo.

El nombre comercial como medio distintivo de una empresa, establecimiento industrial, comercial o de servicios, se puede presentar en el mundo físico o material, a través de rótulos expuestos a la vista del público consumidor o usuario en un local comercial donde se lleven a cabo los actos de comercio o servicios que ofrezcan; o aplicarse en negociaciones o establecimientos virtuales, siendo éstos los entes comerciales que sin tener local físico determinado, llevan a cabo sus actividades de comercio, como, por ejemplo, tiempos atrás lo eran las personas dedicadas a otorgar cualquier tipo de servicios o productos exclusivamente a domicilio, buscando consumidores a la puerta de su hogar, contactadas en ocasiones vía telefónica, para hacerse conocer, y en la actualidad en razón del avance tecnológico, el comercio también se practica por empresas virtuales, verbigracia: "Mercado Libre", "Ebay", "Amazon", "Netflix", dedicadas particularmente a la compra y venta de productos y/o servicios, a través del Internet, entre muchas otras; siendo evidente que no cuentan con un lugar físico donde exclusivamente lleven a cabo sus actividades comerciales, aunado a que, por el medio en el que se difunden sus nombres comerciales, son conocidos ampliamente por una categoría de usuarios o consumidores efectivos.

Aunado a que la publicación de un nombre comercial es un acto que muestra la buena fe en su adopción y uso.

Se puede concluir que el nombre comercial es un signo distintivo y recae sobre objetos incorporables e ideales, es un bien y el derecho sobre él es de propiedad, que le da a su titular la atribución exclusiva de una cosa.

Es un bien que forma parte del patrimonio de una empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho de propiedad exclusivo; es decir, puede cederse o enajenarse sin desvirtuar su carácter esencial de signo distintivo, aunque ese derecho de propiedad esté limitado a un tiempo y a una zona geográfica determinada o a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

Dicho nombre comercial es el signo distintivo que, igualmente, es utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial, como entes de comercio, de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil, cuya naturaleza jurídica lo coloca como un bien incorporal objeto de un derecho de propiedad.

Siendo uno de los objetivos de la propiedad industrial proteger tales signos distintivos que utilizan las empresas o negociaciones comerciales o industriales para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en los que ha dilucidado la naturaleza jurídica de los nombres comerciales, determinando que debe entenderse aquel que como signo distintivo o característico, adoptan un industrial o un comerciante para singularizar, bien la fábrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende; además de que el nombre comercial, en consecuencia, asegura a la clientela de quien lo usa y es una garantía para su crédito, y dada esta función, la ley de la materia lo protege ampliamente, como un medio para defender esos valores comerciales afectos a la negociación o al comercio; por esa razón, aseveró, se establece que el nombre comercial es propiedad exclusiva de toda persona jurídica o física, ya sea productora o comerciante y que para ejercitar los derechos que confiere su uso, no será necesario registro ni requisito de ninguna otra clase, representando el nombre comercial un valor económico claramente definido, por lo que es obvio que el derecho a su uso asume el carácter de bien patrimonial, que pueda ser transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho.

Dicho criterio se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época de la anterior integración del Alto Tribunal de la Nación, Tomo LXXXVI, página 298, emitido por su Segunda Sala, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación:

"NOMBRES CIVIL Y COMERCIAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LOS.-Estos nombres tienen por finalidad permitir la necesaria distinción de las personas, en sus relaciones jurídicas y sociales. Siendo ese el objeto de tales nombres, es evidente que una vez desaparecida la persona que los lleva, el mismo, considerado exclusivamente con esa calidad, pierde toda su significación para el derecho, y sólo interesa a ésta, en cuanto tiene que protegerlo contra todo acto ulterior, que implique un daño moral a la persona a quien perteneció, o a sus herederos. De esto se sigue, que el derecho que se tiene al nombre civil, no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de transmitirse, sino tan sólo esencialmente personal, que es inalienable y que se distingue junto con aquel que lo posee. Por otra parte, por nombre comercial debe entenderse aquel que como signo distintivo o característico, adoptan un industrial o un comerciante, para singularizar, bien la fábrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende. El nombre comercial, en consecuencia asegura a la clientela de quien lo usa y es una garantía para su crédito; y dada esta función, la ley de marcas lo protege ampliamente, como un medio de defender esos valores comerciales, afectos a la negociación o al comercio; por esa razón, en los artículos 45 y 47 de la ley citada, se establece que es propiedad exclusiva de toda persona jurídica, ya sea productora o comerciante, su nombre comercial, y que para

ejercitar los derechos que confiere el uso de un nombre comercial, no será necesario registro ni requisito de ninguna otra clase. Representando, pues, el nombre comercial, un valor económico claramente definido, es obvio que el derecho a su uso asume el carácter de bien patrimonial, que pueda ser transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho, como lo reconoce la disposición contenida en el artículo 53 de la ley de marcas. El industrial o comerciante puede adoptar como nombre comercial una denominación cualquiera; pues también puede darle ese carácter a su nombre civil. En el segundo de estos casos, el nombre civil llega a tener igual valor jurídico que todo nombre comercial y a encontrarse regido por las mismas reglas que éste, y por tanto con derecho a la protección de la ley; otro tanto puede decirse si el nombre civil, en su integridad, es usado como marca; pero si tales casos no concurren, y el industrial o comerciante, dentro del ejercicio de su actividad, no da expresa y positivamente a su nombre civil el carácter inconfundible de marca o de nombre comercial, dicho nombre civil no pasa de ser eso y carece, por sí mismo, de valor patrimonial alguno y es incapaz de ser transmitido."

De igual modo, el Máximo Tribunal del País se pronunció en distintos criterios aislados respecto del alcance que tiene un nombre comercial, lo cual se corrobora con la inserción de las tesis que a continuación se reproducen:

"NOMBRE COMERCIAL, PROPIEDAD DEL.-Tratándose de nombre comercial, la propiedad del mismo se adquiere con el uso, y ese nombre debe ser diferente del de cualquiera otra sociedad, como lo exige el párrafo 2o. del artículo 164 del Código de Comercio, sin que pueda justificar su inobservancia, el que se trate de sociedades con distinto domicilio dentro de la República, o con distinta finalidad, la cual no puede existir en el caso en que es idéntico el objeto de ambas compañías." (Quinta Época, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, página 1865)

"NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACIÓN DE LOS.-El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere del de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican. La lectura del artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quién imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de su uso; sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente señalada por el artículo, pues basta decir que cualquier tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, según lo dice la parte final del citado precepto, de lo que se deduce que la prueba del uso, rendida precisamente a la publicación del nombre, no introduce frente a terceros ninguna ventaja en favor de quién obtiene la publicación, salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción del dolo." (Sexta Época, Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen IV, Tercera Parte, página 182)

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la figura del nombre comercial, dispuso que la propiedad de éste se adquiere con el uso, y ese nombre debe

ser diferente del de cualquiera otra sociedad, sin que pueda justificar su inobservancia, el que se trate de sociedades con distinto domicilio dentro de la República, o con distinta finalidad, la cual no puede existir en el caso en que es idéntico el objeto de ambas compañías.

Aunado a que también, el Alto Órgano Jurisdiccional indicó que 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.

Siendo que 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; por lo que para ese efecto, y solamente para quien aduzca tener un mejor derecho sobre el nombre comercial, debe llevarse a cabo la publicación de éste, previa la comprobación de su uso; sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente señalada por el artículo, pues basta decir que cualquier tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, de lo que se deduce que la prueba del uso, rendida precisamente a la publicación del nombre, no introduce frente a terceros ninguna ventaja en favor de quién obtiene la publicación, salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción del dolo por la imitación del signo distintivo en comento.

Sentadas dichas bases legales, doctrinales y de criterios emitidos por el Máximo Tribunal de la Nación, es dable afirmar que el nombre comercial cuenta con elementos que lo hacen distinto frente a otros signos tutelados por la propiedad industrial, y que es caracterizado por varios aspectos que le dan validez, en virtud de la normas protectoras del nombre comercial, como es el caso de los citados artículos 105 al 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, que contemplan los siguientes elementos:

- a) Distinción de la empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios;
- b) La zona geográfica en la que se aplica;
- c) La clientela efectiva a la que va dirigido;
- d) La difusión o conocimiento;
- e) El uso efectivo;
- f) El giro o actividad comercial; y, en su caso,
- g) La publicación que del mismo se haga.

Al respecto, es oportuno explicar el alcance de cada uno de esos elementos derivados del referido precepto legal.

Por lo que hace a la distinción de la empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, se sigue que el nombre comercial tiene como función específica la identificación de la empresa, entendida ésta como la organización económica con fines comerciales; establecimiento, referente al lugar o local en donde la empresa expende productos u otorga servicios; o negociación, refiriéndose, esencialmente, al acto o actos tendientes a producir un bien o servicio con fines comerciales, a que se aplique de otras que compitan con ella, y permite que el público consumidor la distinga de todas las demás y asocie a ese nombre los valores de prestigio, seriedad, éxito, capacidad, calidad de los productos que fábrica o expende o presta, a los precios, etcétera.

Por lo que puede afirmarse que debe existir, ya sea la negociación, la empresa o el establecimiento, físico o virtual, al que será aplicada la denominación de que se trate, pues ello constituye uno de los elementos que le darán validez al nombre comercial en el ámbito de la propiedad industrial.

Cabe agregar que toda empresa precisa adoptar un nombre comercial para dar a conocer y comercializar sus productos o servicios, por tanto, deben preocuparse de no entrar en conflicto con otros entes comerciales que utilicen un nombre comercial idéntico o similar hasta el punto de inducir a confusión o que hayan adquirido derechos respecto de dicho nombre comercial.

Respecto de la zona geográfica en la que se aplica, la cual deriva de las propias características y funciones del nombre comercial, y que servirá para identificar el establecimiento que pertenece a una empresa o establecimiento industrial o negociación comercial o de servicios, ya sea físico o virtual, entre las demás de su misma clase o especie en el ámbito de la competencia mercantil; siendo que la protección que en su caso gozará, se encuentra limitada a la porción de territorio cuyos límites están determinados por la clientela que la reconozca; y que, desde luego, implica el reconocimiento de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, siendo patente la vinculación de ambos conceptos.

Esto es, en el nombre comercial, la zona geográfica desempeña un papel preponderante, pues el derecho de uso exclusivo podrá alegarse en cierto territorio, según los alcances mercantiles o comerciales de las empresas (margen espacial de impacto a sus clientes) o los establecimientos que pudieran entrar en litigio, donde las bases precisas para dirimir controversias siempre supondrán gran dificultad de valoración objetiva.

De la clientela efectiva a la que va dirigido, cabe señalar que, en términos del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, la protección del nombre comercial que identifica el establecimiento de una empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, abarcará la zona geográfica en que se ubique aquélla, pudiendo definirse como el conjunto de personas consumidores o beneficiarios del servicio que acuden a un establecimiento comercial en preferencia de otro de su misma especie o clase, o al lugar ya sea físico o virtual, para satisfacer sus necesidades de mercancías o servicios que dicha empresa, establecimiento o negociación ofrece.

En cuanto a la difusión o conocimiento, se advierte que el propio artículo 105 de la ley de la materia establece que la protección del nombre comercial se extenderá a toda la

República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo; traduciéndose en todos aquellos elementos o vías con que cuenta el empresario o negociante para realizar la difusión de su establecimiento, producto o servicio, tal como la radio, televisión, periódicos, revistas, Internet, entre otros, y que sirven para delimitar los campos de influencia mercantil cubiertos por esta figura jurídica, y así distinguir a la empresa, establecimiento o negociación de que se trata de otras de su género, tomando en cuenta dicha difusión ante la clientela efectiva y, en consecuencia, una zona geográfica determinada o en toda la República, si dicha difusión es masiva y constante a ese nivel.

Mediante la acreditación del uso efectivo, toda persona física o moral puede, incluso, llegar eventualmente a solicitar la publicación de un nombre comercial, ya que aquél le confiere tal derecho.

Dicho uso efectivo se encuentra revestido de la exigencia en torno a la comercialización mediante la introducción de los productos o servicios en el mercado y, a consecuencia de ello, el establecimiento, empresa o negociación, a través de la cual se ponen a disposición del público consumidor esos productos o servicios.

De la definición establecida, procede considerar que el uso a que se hace referencia no implica únicamente la titularidad del nombre comercial, sino consiste en un "uso efectivo" acorde con la función esencial de aquél, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad o distintividad de la empresa, establecimiento o negociación que originan un producto o servicio a partir de un signo distintivo, permitiéndole diferenciar sin confusión posible a la empresa, establecimiento o negociación que emite el producto u otorga el servicio respectivo.

En esos términos, debe entenderse que el nombre comercial se encuentra en uso, cuando las empresas, establecimientos o negociaciones que expenden productos u otorgan servicios que distingue, se aplica a éstos y se encuentra vigente en su utilización en el mercado o comercio en el país, bajo la palabra o conjunto de palabras que tienen por objeto dar a conocer al público consumidor o usuario, su ubicación y reconocimiento del tipo de empresas, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie a través de particularizar los originales términos que los identifican ante el público consumidor o beneficiario, dentro de una zona geográfica definida y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

De ello se desprende que un uso efectivo del nombre comercial supone la utilización de éste en el mercado y no sólo de manera interna en la empresa o establecimiento titular del signo respectivo, ya que aquél no puede perder su naturaleza comercial que consiste en publicitar en el mercado el signo que le otorga distintividad a esa unidad económica organizada o a la negociación o establecimiento respectivo, así como a los productos o servicios que otorgan a los consumidores o beneficiarios de ellos.

En la especie, la Ley de la Propiedad Industrial no da mayores elementos sobre los documentos que es necesario presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el objeto de acreditar el uso efectivo del nombre comercial. En la práctica se han utilizado desde fotografías autorizadas por notario público, hasta la solicitud de que un servidor público de esa autoridad acuda al lugar donde se ubica la empresa o

establecimiento para verificar el hecho de su existencia. Prevaleciendo de cualquier manera la buena fe del titular del nombre comercial.

Por otra parte, la función distintiva del nombre comercial puede servir o no para evidenciar el giro o actividad comercial, aunque no es menester acreditarlo frente a todas aquellas empresas que comparecen en el mercado desarrollando cualquier clase de actividades que ofrezcan bienes o servicios, sino única y exclusivamente entre aquellas que exista competencia (idéntica o semejante).

Por lo cual, determinar el giro o actividad que ejerce una empresa, puede evidenciar que se trata de un establecimiento distinguido con un nombre comercial o un lugar virtual destacado con dicho signo, y que puede revestir una importancia fundamental en el régimen de protección de aquél, en cuanto que su tutela jurídica se circunscribe al ámbito de protección de las actividades idénticas o semejantes.

Finalmente, por cuanto hace a la publicación, cabe señalar que mediante ella se protege al nombre comercial que se le confiere en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual sólo basta que se realice en el instrumento de difusión de la materia para su eficacia, y así establecer mediante esa difusión ante los interesados, el hecho de que el nombre comercial fue adoptado y se usa de buena fe.

La buena fe, desde esta perspectiva, es la que otorga un marco referente en cuanto al uso de un nombre comercial específico, pero no es suficiente para otorgar efectos concisos y determinables jurídicamente; de esta manera se entiende la importancia y el valor del nombre comercial, a efecto de distinguir a las empresas, lo cual denota la intención de crear fidelidad del público consumidor o usuario, reflejada en la elección de los productos o servicios en los mercados donde se desempeñan.

La publicación de los nombres comerciales, aunque loable, no es todavía un aspecto trascendental en la protección de los mismos, en el entendido de que están protegidos con la simple constitución legal de la sociedad o empresa, difusión de su establecimiento o negociación, y de su oportuna inscripción en el Registro Público del Comercio, siendo uno de los requisitos básicos de toda empresa tener un nombre comercial.

En adición a lo anterior, el Pleno de Circuito considera pertinente traer a contexto, el contenido del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que el Estado Mexicano es parte, el cual es del siguiente tenor:

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

En congruencia con lo expuesto, se concluye que de la interpretación de los artículos 105, 106, 107 y 109 de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, en relación con lo previsto en el numeral 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, disposiciones que regulan al nombre comercial, no se advierte que para acreditar el uso de esa figura de propiedad industrial por parte de su titular, deba tener vinculación con la

existencia de un establecimiento físico, ni que en éste deba exponerse materialmente dicho nombre comercial.

Sino solamente precisan que para que un titular de un nombre comercial pueda tener un derecho presumiblemente exclusivo sobre éste, únicamente debe acreditar su uso efectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerando para ello la zona geográfica en la que se aplica, la clientela efectiva a la que va dirigido, la difusión o conocimiento del signo respectivo, el giro o actividad comercial del titular y, en su caso, la publicación que del mismo se haya hecho.

Esto considerando que el objeto del nombre comercial es distinguir a las empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios, ya sea físicos o virtuales, como entes de comercio, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, en determinada zona territorial del país, y no como establecimientos, lugares o locales físicos en donde operen los productos que ofrezcan o se presten los servicios correspondientes al objeto comercial de dichos entes.

Aspecto que corresponde, como se expuso, a cuestiones relativas a las marcas, pues, si bien el artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, no supedita esa prerrogativa de publicación del nombre comercial a que éste distinga el establecimiento físico donde ejerza la empresa o negociación respectiva (característica propia de una marca), sino a la distintividad de la creación misma del ente comercial en cuanto a su giro o actividad comercial, frente a otros de similar o igual especie, en una zona territorial determinada, y a su uso reconocido y vigente.

De estimar lo contrario, se estaría dando al nombre comercial una cualidad que corresponde a las marcas, la cual podría tener si se registrase dicho nombre comercial ante la autoridad de propiedad industrial como signo marcario, para que así pudiera ser oponible ante terceros por la exclusividad que tendría en su uso. Sin embargo, por la naturaleza propia del nombre comercial, éste no requiere registrarse para ser protegido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino únicamente publicarse en la gaceta de esa institución, previa demostración de su uso efectivo, que tiene el alcance de estimar que el titular de dicho nombre comercial tiene una exclusividad presuntiva y de buena fe en la utilización de ese signo distintivo, que será respetada, siempre y cuando no se ubique en los supuestos de excepción previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto, para que se reconozca legalmente el uso de un nombre comercial, éste no requiere vincularse con un establecimiento o lugar físico, en donde se aplique física o materialmente dicho signo distintivo, sino únicamente atender a su uso efectivo, por estar dirigido a distinguir entes comerciales, ya sea virtuales o físicos, frente a otros de igual o similar especie.

Por lo expuesto y con apoyo en lo previsto en el artículo 225 de la Ley de Amparo, este Pleno de Circuito determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, queda redactado con el rubro y texto siguientes:

NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL. El uso efectivo de un nombre comercial se presenta cuando en las empresas, establecimientos o negociaciones, como entes comerciales, ya sea virtuales o físicos, que expenden productos u otorgan servicios que aquél distingue, se aplica dicha denominación a éstos y se encuentra vigente en su utilización en el mercado o comercio en el país, bajo la palabra o conjunto de palabras que tienen por objeto dar a conocer al público consumidor o usuario su ubicación y el reconocimiento del tipo de empresas, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie, a través de particularizar los términos originales que los identifican ante el público consumidor o beneficiario, dentro de una zona geográfica definida y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 105, 106, 107 y 109 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el numeral 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no se advierte que para acreditar el uso efectivo de un nombre comercial por parte de su titular, sea necesario que tal denominación tenga vinculación con la existencia de un establecimiento físico, ni que en éste deba exponerse materialmente, sino solamente precisan que para que el titular de un nombre comercial pueda tener un derecho presumiblemente exclusivo sobre éste, debe acreditar su uso efectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, considerando para ello la zona geográfica en la que se aplica, la clientela efectiva a la que va dirigido, la difusión o el conocimiento del signo respectivo, el giro o la actividad comercial del titular y, en su caso, la publicación que de aquél se haya hecho; considerando que el objeto del nombre comercial consiste en distinguir a las empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o industriales o de servicios, como entes de comercio, ya sea físicos o virtuales, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, en determinada zona territorial del país, y no sólo como establecimientos, lugares o locales físicos en donde operen los productos que ofrezcan o se presten los servicios correspondientes al objeto comercial de dichos entes.

La tesis jurisprudencial que se sustenta en esta resolución deberá identificarse con el número que por el orden progresivo le corresponda dentro de las jurisprudencias de este Pleno de Circuito.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis, en términos del considerando cuarto de esta resolución.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a la tesis redactada en la parte final del último considerando de la presente determinación.

Notifíquese; envíese vía correo electrónico, archivo digital del testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; remítase copia certificada de la presente resolución a la Coordinación de Compilación y Sistematización

de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por mayoría de dieciséis votos de los Magistrados: Carlos Ronzón Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, Adela Domínguez Salazar, Ma. Gabriela Rolón Montaña, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Salvador Mondragón Reyes, Carlos Amado Yáñez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor; en contra del voto del Magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla; haciéndose constar al respecto, la inasistencia del Magistrado Jorge Ojeda Velázquez. Firman los Magistrados, así como la licenciada Verónica Mariana Castro Rojo, designada para fungir como secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.