

RESUMEN

En el juicio se impugnó una resolución que negó la declaración de nulidad de un registro de marca idéntico a un nombre comercial aplicado a un establecimiento con clientela efectiva probada en una ciudad de un estado de la república Mexicana (de los 32 existentes en el país), ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolvió que era improcedente la nulidad de la marca porque el nombre comercial solo tenía protección en la ciudad en la que acreditó que se ubica su clientela efectiva y carecía de difusión masiva en el demás territorio del país, en tanto que la marca cuestionada contaba con protección a nivel nacional, lo que significaría dejar en estado de incertidumbre jurídica al titular de tal registro marcario, pues cualquier persona que tenga un nombre comercial en un lugar específico de la República, podría quitarle sus derechos de propiedad industrial

La sala determinó la ilegalidad de la negativa a la declaratoria solicitada, al considerar que la Ley de la Propiedad Industrial confiere protección al uso exclusivo de nombres comerciales sin necesidad de registro. Esa protección abarca 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.

Además, la Ley de la Propiedad Industrial prevé la protección de los nombres comerciales frente a las marcas en una disposición expresa sin importar que su cobertura geográfica sea en una ciudad o en todo el país, de manera que si se otorga una marca con denominación idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca), puede solicitarse su nulidad.

Lo contrario, colocaría a los titulares de un nombre comercial en estado de indefensión frente a marcas bajo el argumento de su mayor grado de cobertura.