

778



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**EL NOMBRE COMERCIAL Y SU
PROTECCION JURIDICA**

T E S I S

Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO
presenta el alumno:

FIDENCIO CUAUHTEMOC TOVAR URIBE



México, D. F.

1986



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 está 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.

P R O L O G O

El motivo principal que me llevó a la realización del presente trabajo, fue el hecho de escribir sobre un tema que no estuviera muy "trillado", es decir, que no fuera del común sobre lo que todo mundo escribe.

En el Seminario de Derecho Mercantil existen varias tesis sobre "Propiedad Industrial", casi todas ellas sobre Patentes o sobre Marcas, - pero casi ninguna en relación al Nombre Comercial.

Esta especie de discriminación del nombre comercial respecto de las marcas, la patente, los diseños y dibujos industriales etc. fue la causa definitiva para que me decidiera a introducirme en la temática específica del nombre de comercio y tratar de demostrar que el nombre es tan importante como cualquier otro signo distintivo, llámese marcas o patente y que por tanto la protección jurídica que la Ley le concede debiera ser más amplia.

Con esta finalidad, el trato especial para cada tema, mereció además de la opinión personal en cada caso, los comentarios suficientes en cuanto a Doctrina y en cuanto a Derecho, para dejar en claro nuestra posición al respecto.

Consideramos correcto y por razones de pureza metódica, no abordar las reglas de formación del nombre en materia de sociedades mercantiles, - avocándonos directamente al estudio de la "razón social" o la "denominación". Ello no quiere decir que lo ignoremos, sino sólo que por metodología derivamos el tratado del nombre comercial desde la perspectiva de la Ley de la Propiedad Industrial y no de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Bajo estas premisas y considerandos: El tema "Del nombre comercial y - su Protección Jurídica" consta de tres Capítulos. En cada uno de ellos se aborda la temática correspondiente y sus antecedentes históricos, - su naturaleza jurídica y sus directrices fundamentales.

En el primero de ellos se trata en general de los antecedentes históricos en las escuelas tradicionales europeas como la francesa, italiana, alemana, etc. para de ahí pasar a nuestro país en una retrospectiva - histórica de la legislación sobre propiedad industrial, a través de - las leyes que han regido la materia desde 1889 hasta nuestros días.

El examen de esas leyes incluyó al principio, un análisis de la Marca

por ser el signo sobre el que primeramente se legisó. Posteriormente y por razones de método sólo se tocan los aspectos relevantes del nombre comercial, por ser este, el punto medular de nuestro capitulado. En el segundo capítulo se analizan las teorías más trascendentes sobre la naturaleza jurídica del nombre incluyendo la teoría adoptada por el sistema normativo mexicano, así como la expresión de nuestra opinión - al respecto.

En el tercer capítulo, que a nuestro juicio es el más importante de los tres, trata aspectos tan esenciales como el concepto legal y doctrinal del nombre; su diferencia con otros signos; el derecho a su adquisición, su publicidad y registro, su transmisión y renovación; y como punto culminante: La tutela legal del nombre comercial a través del planteamiento de las acciones civiles y penales consignadas en la Ley; la mención del procedimiento relativo y las sanciones aplicables en cada caso.

Contiene también finalmente, la expresión franca y llana de lo que es nuestra tesis; cuyo propósito bien puede traducirse en mostrar a través de la opinión, un punto de vista que signifique, no solo el aflorar de una inquietud personal, sino una aportación o contribución al campo del estudio del derecho.

En términos generales, se trató de hacer un trabajo que al mismo tiempo que fuera sencillo, guardase la debida seriedad y profundidad que el tema requería; cumpliendo con el cometido de ser una tesis de un estudiante de Derecho.

I N D I C E

CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES HISTORICOS

	PAGS.
1.- Nociones Preliminares	1
2.- Su Regulación Jurídica en la Primera Ley de Marcas de-- Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.	10
3.- Su Regulación Jurídica Especial en la Legislación sobre Propiedad Industrial.	16
3.1.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903 y su Reglamento del 24 de Septiembre del mismo año.	
3.2.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales - de 26 de Junio de 1928 y su Reglamento de 11 de Diciem- bre del mismo año.	
3.3.- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha.	
4.- Nuestra Opinión	34

CAPITULO SEGUNDO
NATURALEZA JURIDICA

5.- El Nombre Comercial como un Derecho de Propiedad	42
6.- El Nombre Comercial como un Derecho Intelectual (Teo-- ría de Edmond Picard).	45
7.- La Teoría de los Bienes Inmateriales	47
8.- El Nombre Comercial como un Derecho de Personalidad	48
9.- Teoría de la Propiedad Inmaterial	50
10.- Teoría de los Monopolios de Explotación de Remo Frances chelli.	51
11.- Otras Teorías que reconoce la Doctrina	52
12.- Teoría Adoptada	54

CAPITULO TERCERO

DIRECTRICES FUNDAMENTALES DEL NOMBRE COMERCIAL

13.- Concepto Legal y Doctrinal.	59
14.- Diferencia con otros Signos Distintivos.	60
15.- Adquisición al Derecho al Nombre Comercial.	64
16.- Publicidad y Registro del Nombre Comercial.	65
17.- Transmisión y Renovación del Nombre Comercial.	69
18.- La Tutela del Nombre Comercial.	74
18.1.- Las Acciones Penales.	
18.2.- Las Acciones Civiles.	
19.- CONCLUSIONES.	87
20.- BIBLIOGRAFIAS.	90

EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCION JURIDICA

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS

I.- NOCIONES PRELIMINARES.

Son pocos en realidad los antecedentes históricos del Nombre Comercial. La noción más común que de él se tiene, es que originalmente el nombre civil de un comerciante, era el mismo tiempo su nombre comercial.

Esto es creíble si atendemos a la historia del comercio, cuyo desenvolvimiento parece haber seguido siempre el mismo derrotero: - Del intercambio primitivo de mercancías (trueque) a la compra y venta de productos a través de la moneda; del comercio ambulante de los mercaderes, a la comercialización organizada de los Gremios y Corporaciones; del pequeño negocio individual, a la gran empresa industrial y comercial de nuestro tiempo.

Visto de este modo, todo ello nos conduce a pensar que en un principio, los mercaderes o comerciantes eran conocidos en su medio, llamándolos por su nombre común y en muchas ocasiones con el añadido de su profesión u oficio en el ramo comercial. Ejemplo: Kabir - el Joyero, Sancho el Herrero, Iván el Agricultor etc.

Una vez que se hubo establecido el comercio, nada parece contradecir la idea de que los comerciantes crearon sus propios establecimientos mercantiles, a los que distinguieron inicialmente de algún modo con su nombre personal; sobre todo cuando tenían la peculiaridad de pertenecer a un mismo ramo o género de comercio.

Actualmente y a medida del avance de las innovaciones en las prácticas comerciales, el uso del nombre propio para el señalamiento e identificación de las negociaciones, ya no es tan frecuente ni jurídicamente obligatorio en muchos Países del orbe.

No obstante, en los años intermedios del presente siglo, las opiniones se dividieron al respecto. Autores como Ascarelli y Rocco, aún cuando dan el nombre comercial una connotación gramatical muy diferente: Como "Firma" y como "Razón Social" respectivamente; - ambos coinciden en afirmar que es una exigencia jurídica y prácti-

ca, el uso indistinto del nombre civil de una persona, tanto en su vida social como en el ejercicio del comercio.

"El comerciante en su actividad mercantil - dice Ascarelli¹ - puede y debe usar su nombre civil. - Con él adquiere derechos y asume obligaciones".

Rocco² a su vez comenta: "La razón social DITTA - sirve para distinguir la persona comerciante y - en el ámbito restringido de la actividad mercantil; desempeña igual función que el nombre civil en el campo más amplio de la vida social; con ella se distingue al comerciante como sujeto de derecho".

Es en Europa propiamente donde algunos Profesores se dan a la tarea de elaborar diferentes teorías acerca del concepto y naturaleza jurídica del nombre comercial.

De Solá Cañizares,³ nos refiere como más importantes, las siguientes:

1.- EL "NOM COMERCIAL" FRANCÉS.

La teoría francesa del Nombre Comercial, define a este, como la denominación bajo la cual es conocido o explotado un Establecimiento Mercantil.

Dicha denominación puede ser observada desde dos puntos de vista o bajo dos excepciones jurídicas:

- a).- Como Nombre - Firma y
- b).- Como Razón Social o denominación.

En el primero de los casos, la denominación viene a ser el nombre bajo el cual una persona practica el comercio y firma las obligaciones que - contrae.

Hay que ver sin embargo, que toda firma de obligaciones, aún cuando se estampas a título personal, compromete a la Empresa misma:

1.- TULIO ASCARELLI.- Derecho Mercantil, Editorial Porrúa Hnos. y Cía.- México, D.F. 1940 Página 55.

2.- ALFREDO ROCCO.- Principios de Derecho Mercantil, Editora Nacional. México, D.F. 1981 Página 246.

3.- FELIPE DE SOLA CAÑIZARES.- Tratado de Derecho Comercial Comparado, Editorial Monter y Simón S.A. Barcelona Esp. 1963 Páginas 262,263 y Sigas.

de ahí que la firma sea también representativa de la hacienda mercantil.

La firma entonces, constituye el medio de liberar o contraer obligaciones, pero al mismo tiempo, detrás de ella existe un respaldo absoluto de contenido económico o patrimonial.

Dícese en el "argot" de mercadería, que cuando detrás de una firma, existe una amplia solvencia moral y económica, trátase desde luego de una firma muy reconocida que merece toda la confianza de civiles y comerciantes.

En cuanto a la segunda forma, la denominación, funge como un Nombre Propaganda que al mismo tiempo que sirve para ostentar un negocio - ante el público, conlleva también la finalidad de distinguirlo de otros de su misma especie.

De lo anterior se deduce que la teoría francesa no es uniforme en cuanto al trato de la función y naturaleza jurídica del nombre, al otorgarle un doble significado.

Lo más importante de la corriente francesa quizá, no está precisamente en el estudio de la función o naturaleza del nombre, sino - más bien en cuanto a la protección jurídica del mismo

A este respecto, el nombre comercial puede ser utilizado en tres formas:

1a.- Como Marca sobre los productos que se fabrican o se expenden.

2a.- Como Membrete en las cartas-facturas y demás documentos de membresía y propaganda.

3a.- Como Rótulo o enseña del Establecimiento.

La Ley francesa⁴ curiosamente, solo concede amplia protección a la primera forma de utilización, o sea, el nombre como marca.

Entre otras prerrogativas, otorga a su dueño el derecho de ejercer acción penal en contra de cualquier imitador o usurpador.

En cuanto a las restantes, la legislación francesa no contiene ninguna disposición tendiente a proteger legalmente el uso del nombre, aunque mantiene la postura de evitar y suprimir la competencia desleal, a través del ejercicio de acciones concurrentes en contra de los competidores desleales.

Esta manera de protección jurídica del nombre, como veremos más tarde, se verá repetida en los primeros ordenamientos mexicanos

4.- Ley del 28 de Julio de 1824.- citada por Felipe de Solá Cañizares. op. Cit. Pág. 263.

sobre la propiedad industrial.

II.- LA "DITTA" ITALIANA.

Según la teoría italiana, la ditto es el nombre bajo el cual el negociante ejerce su comercio.

La ditto, a contrario sensu de lo que por definición significa el nom commercial francés, no distingue el establecimiento mercantil, sino al comerciante mismo.

Sin embargo, no todos en Italia parecen querer compartir esta opinión, Hay quienes afirman que la definición de la ditto es incorrecta y bastante restringida, pues solo incluye un elemento importante como es la persona, pero se olvida de otro que quizá resulta mucho más trascendente en la esfera comercial como es la hacienda mercantil.

Así las cosas, las opiniones se dividen en varias teorías, a saber:

- La Teoría Subjetiva.- Defendida entre otros, por Rocco, Ferrara y Vivente, sostiene el criterio de que la "ditto" es el nombre o signo distintivo de la persona que es el titular de la hacienda.

- La Teoría Objetiva.- Sustentada por Rotondi, Messineo y otros, afirma que la "ditto" no es un signo distintivo del comerciante, sino el patrimonio mercantil de la empresa. De ahí que debe ser definida como la denominación bajo la cual se conoce a la hacienda o fondo de comercio.

- La Teoría Ecléctica.- Tratando de conciliar en un punto intermedio a las dos teorías anteriores, la corriente ecléctica concede a la "ditto" una doble finalidad desde el punto de vista de su función:

Por una parte, tiene la función de singularizar al comerciante como sujeto de derechos y obligaciones, frente a los demás comerciantes.

Y por la otra, es representativa de la hacienda mercantil; Pues si bien es cierto que el comerciante es quien realice las operaciones comerciales, es la hacienda el patrimonio básico con que se responde de las obligaciones que aquél contrae.

- La "ditta" como Denominación del Empresario y al mismo tiempo de la Empresa.- Mosca⁵, representante de esta teoría, define a la "Ditta" como "El nombre que el empresario adopta para distinguir su Empresa, coronar su organización, asegurarle el crédito y la forma de defenderla a través de sus vicisitudes y bajo el cual se asumen las obligaciones y derechos de la Empresa.

- La "ditta" como designación del Ejercicio Comercial.- Esta corriente fue hábilmente defendida por Casanova en su obra "Le Imprese Commerciali". Su opinión parte de la idea de que no existen como divorciadas entre sí, una posición subjetivista frente a otra objetivista, - sino que ambas son en realidad, tan solo dos actitudes respecto de una misma conducta, que es el ejercicio comercial que realiza el comerciante o el empresario, como distinto de cualquier otro ejercicio profesional.

- Teoría aceptada por el Código de Comercio de Italia.- En opinión de De Solá Cañizares, la teoría que más concuerda con la postura adoptada por el Código de Comercio Italiano de 1882 acerca de la "ditta", es la teoría de Mosca que afirma y define dicho concepto, como la denominación en común, del Empresario y de su Empresa.

Esto es cierto sólo si tomamos como base al igual que lo hizo De Solá Cañizares, la Exposición de Motivos del Código⁶; si por el contrario, tomamos como referencia el texto mismo de dicho ordenamiento, nos vamos a dar cuenta de que la posición varía por completo. Lejos de aceptar una definición común de "ditta" como nombre del comerciante a la vez - que de la hacienda mercantil, adopta la posición contraria de separar el nombre del comerciante, de aquel que se usa como signo distintivo de su Empresa; y lo que es más, el régimen jurídico de la transmisión y protección de la "ditta" también es diferente en ambos sentidos.

"Con arreglo a Derecho afirma Rocco⁷, en Italia no hay nombre comercial distinto del civil".

5.- Mosca.- Definición citada por De Solá Cañizares.- Op. Cit. Págs. 263.

6.- "Relazione od esposizione dei motivi del progetto del Codice di Commercio del Regno d'Italia, Roma, Imprenta Real 1878. Página 1041".

7.- Op. Cit. Página 249.

El nombre de la hacienda o establecimiento es cosa apartada de la razón social como nombre del comerciante; cierto que el contenido de la razón social suele emplearse para designar la hacienda, o sea, el conjunto de bienes dedicados al comercio, y entonces se habla de una razón social objetiva en oposición a la razón social-nombre - que constituiría la razón social subjetiva; aquella puede consistir en un nombre arbitrario, como por ejemplo: Almacenes Louvre, Café Gambrinus, Hotel Carrera; o bien en la indicación del objeto del negocio acompañado del nombre de una persona que por lo común será el nombre - del propietario del establecimiento: Café Pedrocchi, Café Aragno, Pastelería Ronzi y Singer.

Como individualización de la hacienda, la razón social tiene un régimen jurídico completamente distinto del - de la individualización de la persona, y por ello, la razón social subjetiva no puede cederse ni transmitirse por herencia y menos aún forjarse a capricho del comerciante; en cambio, la razón social objetiva sí puede - inventarse, venderse y transmitirse por herencia, a condición tan sólo de que, tanto por actos inter vivos como mortis cause, se transmite simultáneamente con la hacienda por ser un signo distintivo de ella y como tal, corre la misma suerte que la cosa individualizada".

De esta manera, mientras que la Ley otorga plena libertad y la - más amplia protección jurídica para la transmisión de la hacienda mercantil; no concede iguales prerrogativas y de hecho prohíbe la transmisión del nombre comercial, cuando éste corresponde al nombre civil del comerciante, "ditte" subjetiva.

III.- LA "FIRMA" ALEMANA.

"Firma comercial es el nombre bajo el cual un comerciante ejerce su negocio y con el signa sus obligaciones".

Todo comerciante individual o social -dice Karl Heinsheimer⁸, au-

8.- Heinsheimer Karl.- Derecho Mercantil, traducción de Editorial Labor. Madrid España 1933. Página 33.

tor de la definición anterior- debe usar en forma obligatoria de la firma mercantil. Esta obligación se patentiza aún más en la medida de que solo mediante ella los comerciantes o las Sociedades adquieren un nombre propio para el mundo de los negocios. Con la firma, el comerciante se da a conocer frente al público - consumidor, a la vez que sirve a éste para distinguirse de todos los demás de su mismo ramo o género comercial.

De ahí que una vez que el comerciante ha escogido su nombre, tiene la obligación de inscribirlo en el Registro de Comercio, y éste a su vez tiene la obligación de darle la publicidad correspondiente.

Sin embargo, tanto la obligación de ejercer el comercio mediante la firma, como de inscribirla en el Registro de Comercio respectivamente, no pertenece a todos los comerciantes por igual. Existe en Alemania una gran discriminación entre el trato jurídico - que se da a los grandes comerciantes o Empresarios, y aquel que se da a los pequeños comerciantes, artesanos o trabajadores manuales.

Los primeros, denominados en Alemán "Volkaufleute", tienen por Ley, un pleno derecho a la firma, mientras que los segundos, - también llamados "Minderkaufleute", carecen por completo de ella; de tal manera que solo aquel artesano o comerciante minoritario que a través del tiempo logra acrecentar su negocio al grado de merecer el calificativo de Empresa, puede tener derecho a la firma e inscribirla en el Registro de Comercio.

Son dos las notas esenciales que caracterizan -según Heinsheimer- a la firma alemana:

- En primer lugar, la firma es el nombre del comerciante, no de la empresa o negocio que bajo ella se efectúa. Sin embargo, en la práctica comercial, nada impide que por añadidura la firma se haga extensiva como signo de la empresa.

- Por otra parte, el uso de la firma está restringido exclusivamente al comercio. De ahí que toda operación civil, administrativa o de otra índole, se haga a título personal sin la firma.

De lo anterior se deduce que el Derecho Alemán considera a la firma como un derecho de "personalidad"; entendiéndose a ésta como la potestad que el comerciante tiene sobre el patrimonio de su Empresa y la facultad de responder por ella en la vida cotidiana frente a terceros, o en cualquier acto litigioso en calidad de Actor o como Demandado⁹.

Heinsheimer es cierto al decir que si bien es verdad que el patrimonio de una empresa es fácilmente cuantificable dada su naturaleza material; el derecho que se tiene sobre tal patrimonio a través de la firma, pese a su inmaterialidad, está imbuido de un pleno valor moral y de solvencia económica frente a todo el mundo.

IV.- EL "BUSINESS NAME" INGLES.

El término "business" equivale en Español a la palabra "negocio". Business Name entonces, puede traducirse como el nombre que utiliza una persona al realizar un negocio. En el Derecho Inglés sirve también para designar la profesión u oficio del comerciante; y por añadidura, para señalar al establecimiento mercantil.

En Inglaterra se otorga plena libertad al comerciante para adoptar el nombre que mejor le acomode y para la finalidad que desee o se proponga, teniendo como única restricción el hecho de que su uso no signifique una lesión a los intereses comerciales de un tercero.

No se piensa que con ello la libertad para usar el nombre que se quiera, es absoluta e ilimitada; por el contrario, el Derecho Inglés contiene algunas restricciones legales que limitan de algún modo el ejercicio indiscriminado del business name; sobre todo en cuestiones relativas a su registro y transmisión.

La Ley sobre Registro de Nombres de Negocios (Registration Business Names, Act-1916)¹⁰ dispone como obligatorio el registro de los nombres de los negocios, cuando estos no contienen el nombre del negociante, y en el caso de tratarse de una Sociedad Colectiva, (Partnership) debe consignarse la inscripción con los nombres de todos los socios.

En relación a la transmisibilidad del nombre, el Derecho Inglés

9.- Heinsheimer Karl.- Op. Cit. Página 34 y Sigas.

10.- Citada por Felipe de Solá Cañizares, Op.Cit. Página 266.

no define con claridad que exista un pleno derecho de propiedad sobre el nombre, pero concede a su titular, la libertad de transmitirlo mediante dos figuras jurídicas.

- Por Cesión.- Si se trata del nombre personal del comerciante.

- Mediante Enajenación.- Si por el contrario se trata del nombre aplicado al establecimiento. Dicha enajenación solo procede si se realiza junto con el Aviamiento o fundo de Comercio.

NOCIONES SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE.

Si en relación al concepto o definición del Nombre Comercial existe diferencia de opiniones, tenemos que admitir - que respecto al estudio de la naturaleza jurídica del Nombre, - las corrientes y doctrinas son aún más numerosas, diferentes y hasta contradictorias.

A reserva de analizarlas con mayor precisión en el Capítulo Segundo de este trabajo, mencionaremos aquellas que a nuestro juicio son las más importantes, por ejemplo: El nombre como interés de identificación; el nombre como derecho de individualización; el nombre como situación jurídica de derecho público; el nombre como un derecho de personalidad; el nombre como entidad indiferenciada o accesorio que entra en la propiedad de la hacienda; el nombre como bien incorporeal objeto de un derecho de propiedad; teoría de los derechos inmateriales o de los derechos intelectuales; el nombre como un bien inmaterial objeto de un derecho absoluto de utilización y el nombre como un valor incorporeal¹¹.

NOCIONES SOBRE LA TRANSMISION Y PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE.

- La regla general que rige en este caso, salvo ex-

11.- Todas las teorías que se mencionan en este apartado, corresponden al orden señalado en la obra citada del tratadista - De Solá Cañizares. Con la investigación ampliada, claro está, de nuestra parte.

cepción, es que el nombre comercial, sí puede transmitirse. Lo que realmente es discutible hasta la fecha, es si dicha transmisión debe operar en forma unitaria o conjuntamente con la hacienda mercantil.

Las opiniones como de costumbre se encuentran divididas. No obstante parece ser que la balanza se ha inclinado por este último criterio, tanto por lo que hace a los autores, como por lo que toca a las legislaciones de los países europeos y americanos. Excepción hecha de algunos que como Uruguay por ejemplo, todavía sostienen el criterio de transmitir unitariamente el nombre comercial.

Por cuanto a la Protección jurídica del nombre se refiere, está regida por el principio universal del derecho a la exclusividad del nombre y a su protección absoluta.

El derecho sobre protección ha alcanzado hoy en día, un nivel bastante significativo: De lo que inicialmente se concretaba a tratar de evitar la duplicidad o el uso de nombres en periodos de caducidad por falta de renovación y publicación, o bien, por ignorancia acerca de su existencia; hasta llegar a la configuración de los actuales cuerpos normativos, tanto a nivel nacional como internacional, a donde la protección jurídica se ejerce a través de diferentes medios como son entre otros: La prohibición del uso ilegal del nombre; el ejercicio de las acciones civiles o penales en contra de los imitadores y usurpadores, así como la imposición de las sanciones correspondientes; y por último, mediante la implantación del régimen jurídico internacional sobre la competencia desleal. Sobre estos temas tan importantes, se habrá de volver en los Capítulos posteriores de este trabajo. Concretémonos ahora al análisis de los antecedentes históricos en la Legislación Mexicana, del Nombre Comercial.

2.- SU REGULACION JURIDICA EN LA PRIMERA LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

2.1.- DEL CONCEPTO.

Si atendiésemos únicamente al título de la Ley; un razonamiento lógico nos llevaría a concluir que el nombre comercial como signo distintivo del establecimiento, nada tiene que ver con la marca que es un signo distintivo de los artículos o productos del comer-

cio. La realidad por lo menos en este caso, nos muestra lo contrario; los nombres comerciales pueden constituir una marca, cuando se usan como el signo que particulariza y distingue al producto, determinando su especialidad en el comercio. Tal es la llamada - "marca Nominativa" o marca-nombre.

La Ley de Marcas de Fábrica presenta precisamente esta particularidad, es decir, que no se avoca a regular el nombre comercial en tanto nombre, sino más bien como si se tratase de una marca.

La regla a observar en este caso es que todo lo concerniente a la marca, es igualmente aplicable al nombre comercial.

El concepto de marca, aplicable por ende al nombre, quedó definido en el Artículo 1o. de la Ley.

Artículo 1o.- "Se considera como marca de Fábrica, - cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio, de un producto industrial".

A su vez el Artículo 3o. señala los casos que por exclusión no - constituyen marcas. Dice el Artículo 3o.- "No se considerarán como marca: La forma, color, locuciones o designaciones que no constituyen por si soles, el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral". De lo anterior, se deduce que la marca sirve para determinar la - especialidad de los productos. A contrario sensu, cualquier característica como la forma, el color, el tamaño, etc. no constituyen una marca, si al mismo tiempo no son capaces de determinar la especialidad del artículo de comercio.

La pregunta es ¿Cómo determinar la especialidad de un producto? La especialidad de un producto se determina -según la Ley- por el género industrial o comercial al cual se dedica la Fábrica o Empresa que lo produce. Es decir, su rama de producción exclusiva - y específica.

El Artículo 6o. de la Ley, exigía a los interesados en el registro de una marca, el cumplimiento de los requisitos contenidos en la solicitud que se presentaba para tal efecto. Entre ellos por ejemplo: "El nombre de la Fábrica, el domicilio de ella, el domicilio y nombre del propietario; y el GENERO DE COMERCIO O INDUSTRIA para el cual la marca debe servirse".

El término "marca de Fábrica" utilizado en la denominación de la

Ley, es en nuestro criterio, un producto neto de la influencia extranjera, y mas propiamente de las normas internacionales sobre propiedad industrial, surgidas en la Convención de Unión de París de 1883 ¹².

En efecto, el Artículo 8o. del texto de la Convención decía: "El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o registro, ya sea que FORME PARTE DE UNA MARCA DE FABRICA o de comercio o n6".

2.2.- DE LA ADQUISICION Y EXCLUSIVIDAD.

La adquisición del derecho a usar una marca en exclusividad, tenía lugar mediante el registro de la misma ante la -en ese entonces- Secretaría de Fomento, tal y como lo disponía el Artículo 5o. de la Ley.

La Ley concedía la prerrogativa de exclusividad de la marca, tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en el País, con la única salvedad de sujetarse a los formalidades legales exigidas.

El Artículo 4o.- disponía inclusive, que los nacionales y extranjeros que residieran fuera del País, podían registrar la propiedad de una marca, siempre y cuando tuvieran en éste, establecimiento o agencia industrial o mercantil para la venta de sus productos.

Fuera de esto, los extranjeros solo tenían dos casos de restricciones: Cuando los tratados internacionales disponían limitaciones a sus derechos, en relación con los derechos de los nacionales y cuando así lo ordenaban las Leyes de su País de origen.

2.3.- DEL REGISTRO.

Los requisitos para el Registro de una marca, se hallaban contenidos en el Artículo 7o. de la Ley.

Artículo 7o.- El registró de una marca se lleva a cabo presentando el escrito de solicitud de reserva de detachos sobre la marca, acompañado de los siguientes documentos:

I.- El poder otorgado al mandatario, si el interesado no se presenta por sí mismo.

II.- Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado.

12.- Texto incluido en la Ley de Invenciones y Marcas.-Editorial - Ediciones Andrade, S.A. México D.F. 1974 5o. Edic.Pag.87 Apend."B"

III.- En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos o de que represente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias - figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

IV.- El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la Agencia; debidamente legalizada, en el caso - a que se refiere la segunda parte del Artículo anterior.

Una vez que eran cubiertos los requisitos señalados anteriormente la Secretaría de Fomento, emitía una "declaración" en el sentido de reservar al interesado, su derecho sobre la marca.

Con esa declaración el registro quedaba perfeccionado y su propietario podía ejercitar los derechos de uso exclusivo.

No obstante, podía darse el caso de que aún antes de solicitar - el registro de una marca, e inclusive habiendo ya presentado el escrito de solicitud; existieran reclamos sobre su exclusividad, alegando un uso anterior, por personas distintas.

La Ley resolvía estos supuestos jurídicos de la siguiente manera:

Artículo 80.- "El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la - misma marca, la propiedad pertenece al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante. En el supuesto de que ya existiera de por medio una solicitud de registro, la Ley disponía que una vez que se recibiera la solicitud de registro por la Secretaría de Fomento, la mandara publicar señalando un término de noventa días para que cualquier interesado que creyese tener derecho sobre la marca, se opusiera al registro, presentando su inconformidad ante dicha Secretaría. Durante ese lapso, la Secretaría omitía hacer registro alguno - y en caso de haberse presentado oposición dentro del término, - se mandaba ventilar el conflicto ante los Tribunales correspondientes, quienes en última instancia decidían sobre la controversia.

Una vez adquirida la propiedad de una marca, ésta se continuaba por tiempo indefinido y solo se perdía cuando por cualquier cau

se la Fábrica o Establecimiento que la detentaba paraba sus actividades productivas por mas de un año. En éste supuesto, es lógico pensar que si antes no operaba su transmisión, cualquier interesado podía obtener la propiedad de la marca abandonada, mediante su registro en la forma que se ha venido comentando.

2.3.- TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA MARCA.

La marca por sí sola, era intranmisible. Para que su transmisión tuviera efecto, era necesario que operara junto con la del establecimiento, fábrica o negociación que la hubiese detentado.

Cumplido este requisito, no se requería de mayores formalidades y su transmisión podía efectuarse atendiendo simplemente a las reglas del derecho común, mediante una compra-venta, cesión, etc. - como se disponía en el Artículo 11 de la Ley.

2.4.- PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA.

Se contaba entonces, con un Depósito de Registro de Marcas, mismo que permanecía abierto diariamente al público, con el objeto de que cualquier interesado pudiera tener acceso a la consulta de los libros e incluso, solicitar copia certificada de los registros que fueran necesarios.

De este modo, nadie podía alegar en su favor, el desconocimiento e ignorancia de la existencia de una marca, pues dicho depósito era legal y obligaba a segundos y a terceros a respetar el derecho al uso de una marca ya registrada y depositada.

El Artículo 14 de la Ley, concedía a los particulares, el derecho de acudir ante los Tribunales a demandar la "Nulidad" de la propiedad de la marca; cuando a criterio se considerase que fue obtenida en contravención a lo dispuesto en la propia Ley.

El Juez que conocía del negocio, decidía por Sentencia sobre la nulidad planteada. Si la sentencia causaba estado, de plano se mandaba dar cuenta a la Secretaría de Fomento para su conocimiento y providencias del caso.

Especialmente, la protección jurídica de la marca, se dió contra los usurpadores, falsificadores e imitadores; señalándose los casos mas comunes en el Artículo 16o. de la Ley:

I.- Cuando se usaran marcas de Fábrica que fueran -

una reproducción absoluta y exacta de otra, cuyo propietario la -
 tuviera reservada.

II.- Cuando la imitación fuera de tal naturaleza que -
 presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no
 en ciertos detalles fuera susceptible de confundirse una marca, -
 con otra legalmente depositada.

Dicha protección incluía los siguientes supuestos:

- a).- Contra la reproducción total;
- b).- Contra la imitación en conjunto;
- c).- Contra la marca declarada reservada y
- d).- Contra el depósito legal de la marca.

La comisión de algún delito en relación con cualquiera de los su--
 puestos anteriores, daba lugar al ejercicio de las acciones civiles
 y penales, previstas en los ordenamientos respectivos.

El Código Penal de 1871 contenía las disposiciones relativas a la
 configuración de delitos en materia de marcas y nombres de comer-
 cio, así como a la Responsabilidad Civil derivada de la comisión
 de alguno de ellos. Por ejemplo:

Artículo 701.- "Se castigará con arresto mayor y mul-
 ta de segunda clase, la falsificación del sello de un particular o
 de un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio
 o de un establecimiento privado de banco o industria.

La misma pena se impondrá al que haga uso de dichos sellos, marcas,
 contraseñas o estampillas falsas, y al que emplee los verdaderos -
 en objetos falsificados, para hacerlos pasar como legítimos".

Artículo 708.- "Se castigará con tres meses de arres-
 to al que ponga en un efecto de industria, el nombre o la razón -
 comercial de un fabricante diverso del que lo fabricó.

Esa misma pena se impondrá a todo comisionista o expendedor de los
 efectos susodichos, que a sabiendas los ponga en venta".

Artículo 301.- "La responsabilidad civil proveniente
 de un hecho u omisión contrarios a una Ley Penal, consiste en la
 obligación que el responsable tiene de hacer:

- I.- La restitución;
- II.- La reparación;
- III.- La indemnización y
- IV.- El pago de las costas judiciales.

Además de los preceptos anteriores, el Código Penal consignaba una importante disposición encaminada a reprimir la competencia desleal, de las que eran víctimas desde entonces, algunos comerciantes. La disposición es la siguiente:

Artículo 927.- "Al que poniendo en práctica alguno de los medios de que habla el Artículo anterior, (se refiere a medios reprobables como: mala información, mala fé, descrédito, etc.) hiciere perder el crédito a una casa de comercio, será castigado con la pena de tres meses de arresto o tres años de prisión y multa de trescientos a tres mil pesos; sin perjuicio de la responsabilidad civil que se derive.

Si no resultare daño alguno, la pena se reducirá a la mitad".

3.- SU REGULACION JURIDICA ESPECIAL EN LA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903 Y SU REGLAMENTO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.

3.1.1.- DEL CONCEPTO.-

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, modifica en esencia, el concepto de marca que se tenía en la anterior Ley de Marcas de Fábrica.

Dice el Artículo 1o.: "Marca es el signo o denominación característica y peculiar, usada por el industrial, el agricultor o el comerciante, en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Pueden especialmente constituir marca, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc. entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa".

La segunda parte de esta definición constituye una innovación jurídica que rebasa a la anterior y abre el camino de mejores perspectivas para el uso de los signos distintivos del comercio.

Al igual que todos los demás signos, el nombre fue objeto de un interés muy especial a partir de este momento, merced a que se le regulase independientemente, en el Capítulo VI de la Ley.

Sin embargo, se conservó en plena observancia el principio establecido desde la Legislación anterior en cuanto a que el nombre podía constituir también una marca; y en consecuencia todo lo legalmente aplicable a la marca, era igualmente aplicable al nombre.

El Artículo 10. de la Ley era explícito al disponer: "Pueden especialmente constituir marca, los nombres bajo una forma distintiva". A contrario sensu, el Artículo 50. marcaba los supuestos en los que el nombre no podía constituir marca.

Artículo 50.- No podrán registrarse como marcas:

- I.- Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que - se refiere el nombre o denominación. Pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible de señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su - misma especie o clase..... y además.
- V.- Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

3.1.2.- DEL REGISTRO, ADQUISICION Y USO EXCLUSIVO.

El derecho al uso exclusivo de la marca, igual que - antaño, se obtenía mediante su registro.

Dicho registro tenía lugar presentando en la Oficina de Patentes y Marcas, la solicitud respectiva. En dicha solicitud se anotaban - los siguientes requisitos:

- a).- La descripción de la marca, con las reservas que de ella se hicieran;
- b).- El nombre del propietario y su domicilio;
- c).- El nombre de la fábrica o Negociación y el domicilio de éste;
- d).- La designación de los objetos o productos a que la marca fuere aplicar;
- e).- Dos copias del escrito inicial;
- f).- Un "Cliché" de la marca y dos ejemplares de ella, tal y como fuera a usarse en definitiva.

El registro de la marca comenzaba a surtir sus efectos precisamente, desde la fecha en que se presentaban debidamente requisitados

en la Oficina de Patentes y Marcas, la solicitud y los demás documentos que fueran necesarios.

La prerrogativa al registro correspondía tanto a nacionales como a extranjeros. La Ley disponía inclusive, que todo registro de una marca hecho en un País del extranjero y cuyo registro se pidiera en México, dentro de los cuatro meses de haber sido registrada en aquél, se consideraba como registrada en México desde la fecha en que lo fué en el País de su origen, siempre y cuando existiera con el País extranjero, justa reciprocidad en materia de registro de marcas mexicanas que se pidieran registrar posteriormente en aquél. Igual derecho se otorgaba a las Sociedades, Compañías y personas morales en general. Artículos 4o. y 8o. de la Ley.

Para el registro de una marca, cuando ésta se hacía consistir en un nombre o denominación, la Ley exigía que constase siempre de manera ostensible, el nombre del dueño de la Industria, el nombre de la negociación y el domicilio de ambos. Artículo 9o. Fracción III de la Ley.

La carencia de alguno de estos elementos, era motivo suficiente para que la Oficina de Patentes y Marcas la tuviera por no presentada. Igual cosa sucedía cuando la documentación adjunta no se presentaba completa o no se ajustaba a las prevenciones legales.

En caso contrario, habiéndose cumplido los requisitos legales, se procedía al registro correspondiente, otorgando al solicitante un "Certificado de Registro" debidamente legalizado.

Ahora bien, cuando se daba el caso de que la Oficina de Patentes y Marcas resolvía rechazar el registro solicitado, fundando su resolución en la falta de alguno de los requisitos exigidos por la Ley o su Reglamento, los interesados podían acudir ante el Juez de Distrito de la jurisdicción a solicitar la revocación de la resolución dictada.

La Ley sujetaba estos casos a un procedimiento especial de carácter administrativo ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México y si aún estos no decidían el conflicto de plano por inconformidad de los interesados, se mandaba poner los autos a disposición de los Tribunales de Circuito de la jurisdicción para que estos resolvieran en última instancia. Artículos 39 a 46 de la Ley.

Por otra parte, la Ley también concedía el procedimiento de Nulidad

del registro de una marca con carácter civilista, es decir, acudiendo ante los Tribunales Civiles a dirimir la controversia que se suscitara. Dicho procedimiento se tramitaba en forma sumaria conforme a las prescripciones legales del caso.

La acción para pedir la nulidad de un registro, correspondía tanto a la parte perjudicada como al Ministerio Público, cuando éste consideraba lesionado el interés de la Sociedad. Artículos 15, 16 y 17 de la Ley.

3.1.3.- TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE UNA MARCA.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, permitía que la transmisión o enajenación de una marca se realizara en forma común y sencilla, como si se tratase de cualquier otro derecho. Cosa curiosa, esto no sucedía cuando la marca se hacía consistir en un nombre comercial, pues entonces, el mandato legal determinaba que como requisito indispensable, constara el nombre del adquirente y que dicha transmisión se registrara en la Oficina de Patentes y Marcas, bajo advertencia de no producir efecto legal alguno contra terceros.

En general, la transmisión de la marca debía producir los siguientes efectos:

- Toda transmisión llevaba consigo el derecho de explotación de los productos amparados con la marca.

- Ello no significaba que la transmisión de la marca operara conjuntamente con el establecimiento o fábrica que la detentaba como de su propiedad.

Por lo menos no necesariamente, pues lo más que se podía decir es que tanto la marca como el establecimiento, eran factibles de enajenarse o transmitirse en una misma operación, pero no como una condición insoslayable o ineludible. En todo caso la Ley no previó nada al respecto.

3.1.4.- PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA.

La protección jurídica de la marca y más bien, el derecho al uso exclusivo de ella, operaba a través del ejercicio de las acciones civiles y penales previstas en la propia Ley.

En efecto, con la publicación de la Ley de Marcas Industriales y de

Comercio en 1903; las disposiciones contenidas en el Código Penal, en materia de delitos sobre marcas y otros signos distintivos del comercio, quedaron legalmente derogadas.

La misma Ley en consecuencia, consignaba todo lo referente a la tipificación de los delitos sobre marcas, nombres y demás signos comerciales, tomando solo en cuenta en algunas ocasiones, lo dispuesto en el Código Penal, acerca de la imposición de multas, arrestos y todo lo relacionado con las circunstancias atenuantes y agravantes del delito.

Bajo estas condiciones, la protección jurídica de la marca fue consignada en la Ley, mediante las siguientes prevenciones:

- Prohibición de amparar artículos similares a los señalados con una marca, legalmente registrada a favor de otra persona.
- Prohibición de señalar productos de fabricación o venta, con una marca que resulte ser una clara imitación de otra legalmente registrada.
- Prohibición de usar una marca que aunque legalmente registrada, se hiciera aparecer como otra, para obtener un lucro indebido.
- Prohibición de vender productos al amparo de una marca no registrada, alterada o de imitación.
- Prohibición de colocar en la marca algún otro signo, leyenda o dibujo, con el fin de inducir a error a la clientela, sobre el origen o procedencia de los productos.
- Vender a sabiendas de tal prohibición, los productos así marcados.
- Prohibición de colocar en los productos una marca, marbete o etiqueta falsos, en relación con la naturaleza y constitución físico-química de tales productos.
- Mandato expreso de colocar en los productos la marca, cuando ésta se hiciera consistir en un nombre comercial, con todos los requisitos exigidos como: El nombre del propietario de la Industria, el nombre y domicilio de ésta y la indicación de cambios de ubicación de ambos si así sucediere.
- Prohibición de colocar en la marca, la indicación de registro en la Oficina de Patentes y Marcas cuando realmente no

haya tenido lugar dicho registro.

Además de estas prevenciones, la Ley incluyó algunas normas tendientes a evitar la reincidencia delictiva en el uso de los signos distintivos del comercio; así como otras tendientes a evitar la perpetración colectiva del delito, imponiendo severas sanciones a los co-autores, cómplices y encubridores.- Artículos 26 y 27 de la Ley.

3.1.5.- REGULACION ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL.

Es obvio que la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 no contenía ninguna disposición especial en cuanto al nombre comercial sino que se le regulaba implícitamente en la marca.

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio por el contrario, se incluyó un capítulo especial bajo la denominación "Nombres y Avisos Comerciales" en cuyo texto se contenían las disposiciones específicas aplicables a ambos signos distintivos del comercio. (Capítulo - VI, Artículos 73 e 84 de la Ley).

- DEL CONCEPTO.

Pese a su intento de perfeccionar en lo posible las disposiciones concernientes al nombre comercial, contenidas en la Ley antecedente de la materia, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, fue omisa en la definición de tal concepto.

Ello hace suponer consecuentemente, que se continuó con la práctica de asociarlo con la marca y bajo este punto de vista, la función particular del nombre comercial, era la de servir propiamente para determinar y singularizar al producto de comercio en cuanto a su naturaleza o constitución física y en cuanto a su origen.

La adopción de esta medida trajo como consecuencia la constante confusión del nombre con la marca; llegándose incluso a usar indistintamente según conviniese a los intereses de los comerciantes, es decir, jurídicamente no existía una delimitación real entre tales conceptos.

Para poner fin a tan pblémica situación, con fecha 25 de julio de 1919, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, emitió un Acuerdo por el que se determinaba el significado legal de la frase "nombre comercial" conforme al siguiente texto:

" Un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.- Departamento de Patentes y Marcas. Sección de Marcas.

13
 AVISO

El C. Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, encargado del Despacho, ha dirigido a este Departamento el acuerdo que sigue:
 México, 25 de Julio de 1919.- Por NOMBRE COMERCIAL se entiende, para los efectos de la LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO del 25 de Agosto de 1903, Capítulo VI, Artículos 73 al 78 la denominación por la cual se conoce a un individuo o persona moral dedicados habitualmente al comercio o a la explotación de una industria. Se consideran asimismo NOMBRES COMERCIALES, los que los establecimientos mercantiles o industriales usan para distinguirse de otros de su especie.
 Sólo esta clase de nombres serán admisibles a registro y disfrutará de las prerrogativas concedidas en los artículos que arriba se mencionan.- El Subsecretario encargado del Despacho LEÓN SALINAS.- Rúbrica".

A partir de este momento cambia radicalmente la orientación legal del uso del nombre comercial. De ahí que si en principio tenía como finalidad la de distinguir y particularizar a un producto, de otro de su misma especie; con la nueva directriz marcada en la anterior definición, ya no es el artículo de comercio lo que importa realmente al nombre, sino que, lejos de servir para diferenciar mercancías, campo delimitado para la marca, debe ahora cumplir con el importante cometido que la ley le impone, que es el distinguir a la persona que lo intenta como propietario y por otra parte también para diferenciar al establecimiento de fabricación o venta de los productos.

- DEL REGISTRO.

Para que se pudiese adquirir el derecho al uso exclusivo del nombre, la ley consideraba como requisito que dicho nombre se registrara en la Oficina de Patentes y Marcas. A cambio de ello y para que el propietario protegiera su exclusividad frente a terceros, se le concedía el derecho de publicar su propiedad en la "GACETA OFICIAL" y de renovar la publicación cada diez años. Esta prerrogativa de ley correspondía tanto a los nacionales como a los extranjeros.

13.- Diario Oficial del 6 de Septiembre de 1919.

El proceso de publicación de un nombre comercial, se requisitaba - mediante el llenado y presentación de los formatos especiales de solicitud que conforme al Reglamento respectivo, distribuía la - Oficina de Patentes y Marcas.

- PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.

Las disposiciones contenidas en el Código Penal y en la propia Ley de Marcas Industriales y de Comercio, respecto de la protección - jurídica de la marca, eran aplicables de igual modo al nombre comercial.

Es pertinente sin embargo, anotar que en el capítulo especial de regulación del nombre, se incluyeron otras normas de carácter complementario como las siguientes:

- Todo propietario de un nombre comercial puede ejercitar acción civil o penal en contra de quien dolosa o culposamente se lo imite o usurpe. Artículo 73 de la Ley.

- La persona que ilegalmente use un nombre comercial que no le pertenece, incurre en el delito de usurpación; con pena de arresto menor y multa de segunda clase ⁷⁴. Artículo 75 de la - Ley.

- Se considera probada la existencia de dolo por parte del usurpador, por el hecho de cometer el delito en cualquier momento posterior a la publicación del nombre en la "Gaceta Oficial".

Igual cosa se observará respecto de los imitadores y falsificadores. Artículo 77 de la Ley.

3.2.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928 Y SU REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

El presente ordenamiento concuerda con los anteriores cuerpos normativos en considerar a la marca como el signo más importante dentro de los denominados signos comerciales.

De hecho la marca ha merecido una especial atención, pero no por

14.- Arresto menor: de 3 a 30 días según Artículo 124 del Código Penal de 1871.

Multa de segunda clase: De 16 a 1000 pesos, según Artículo - 112 del mismo ordenamiento.

eso se le resta al nombre la importancia que tiene en la historia de los signos distintivos del comercio.

La Ley en cuestión conserva el criterio ya establecido de que los nombres puedan constituirse en marca cuando se presenten bajo una forma distintiva, cuyo uso no sólo denota la procedencia de los productos a que se aplique, sino que distinga en forma definitiva a un producto de los demás de su mismo género o especie.

Ahora bien, ya que el propósito de nuestro trabajo es el análisis del nombre comercial y no de la marca y toda vez que con lo dicho hasta ahora basta para tener un conocimiento firme de la íntima - relación existente entre ambos signos, pasamos de plano al estudio del nombre en la Ley que comentamos.

3.2.1.- REGULACION ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL.

- DEL CONCEPTO.

Poca o nula ventaja representó la vigencia del presente ordenamiento en relación con la normatividad específica del nombre. Lo cierto es que no registró ninguna novedad al respecto y de ahí que resultó más bien conservador de los criterios legales establecidos en las Leyes mencionadas con antelación.

Una muestra clara de esta situación, la constituyen los siguientes puntos:

1.- La Ley reproduce en su Artículo 20. el principio de facultar el nombre comercial para constituirse en marca, con la condición ya conocida de que sirva para singularizar a un artículo de comercio, de otro de su misma especie.

2o.- Lejos de prohibir, no impide a nadie, el derecho de aplicar su nombre propio, a los efectos que produce o expende; lo cual trae como resultado que el propietario del nombre comercial, persona física o moral, tiene un derecho de titularidad exclusiva sobre el mismo. Artículo 22 y 45 de la Ley.

3o.- Admite por otra parte, que el nombre comercial pueda ser usado para distinguir al Establecimiento o negocio en el cual se producen o expenden los efectos de comercio.

De todo esto se deduce que no existe un criterio uniforme en cuanto a la definición del nombre comercial o por lo menos una mayor - precisión en cuanto al uso que deba tener.

Más bien por el contrario, desde el punto de vista del concepto. - como de su naturaleza jurídica, puede calificarse de ambiguo, obscuro e impreciso. Pues le otorga al mismo tiempo la triple función de marca, nombre propio y nombre del establecimiento. Esto - como veremos mas tarde, es el principal motivo de discusión de -- los tratadistas en la materia.

- DEL REGISTRO.

De igual forma que en las disposiciones ya estudiadas, el registro del nombre comercial no revestía mayor dificultad, limitándose a la única formalidad de su publicación en la "Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial" y a su renovación periódica cada diez años. La publicación se sujetaba a su vez, al único requisito administrativo de solicitarse mediante el formato o "machote" que para - tal efecto proporcionaba a los interesados, el Departamento de la Propiedad Industrial. La satisfacción de este requisito representaba para el solicitante las siguientes ventajas:

- a).- Verificar que el nombre que se pretendía publicar, no hubiese sido publicado con anterioridad.
- b).- Que dadas las características del nombre, no dira lugar a confusión o resultara imitación de otro ya publicado.
- c).- La seguridad jurídica una vez publicado, sobre su uso exclusivo y
- d).- La protección legal en caso de usurpación o competencia desleal.

- DE LA PROTECCION JURIDICA.

La correcta publicación del nombre comercial en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, daba a su propietario el derecho de - ejercitar acción civil o penal en contra de quien se lo usurpara, imitara o usara en contravención a los mandatos legales contenidos en la presente Ley.

Por ejemplo, el Artículo 46 disponía:

"La persona cuyo nombre comercial sea usado o imitado.... podrá - acusar judicialmente al infractor para que le impongan las penas que marca el Capítulo IX, exigir daños y perjuicios y hacer que

cese la usurpación".

Las penas a que se refiere el Capítulo IX de la Ley, son en realidad aplicables a las marcas, pero por disposición expresa de la Ley en su Artículo 91, resultan igualmente aplicables a los delitos sobre nombres comerciales.

Dichas penas son en síntesis, las siguientes:

1a.- Uno a dos años de prisión y multa de cien a doscientos pesos o una u otra a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendá, una marca ya registrada conforme a la Ley en favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares.

2a.- La misma pena anterior correspondía a los imitadores y falsificadores.

3a.- Arresto menor y multa de segunda clase (de 16 a 1000 pesos según el Artículo 112 del Código Penal vigente de 1871) o una u otra a juicio del Juez, el que sin ser autor de los hechos delictivos encuadrados en los incisos anteriores, dolosamente vendiera o pusiera en circulación los artículos de comercio afectados de falsificación, imitación o marca ilegal.

4a.- Al que sin falsificar, imitar o usar ilegalmente una marca; por el simple aspecto que de a sus productos en cuanto a forma, leyendas o indicaciones, pueda inducir al público a error sobre su origen o procedencia, en detrimento de otra marca legalmente registrada; se le impondrá una sanción de uno a dos años de prisión y multa de cien a doscientos pesos o una u otra a juicio del Juez, además de la agravante que corresponda para el caso de que el nombre afectado fuese ficticio.

5a.- Al vendedor de los productos afectados por el vicio anterior, si la venta era dolosa, se le aplicaba el arresto menor y la multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez. El caso más común relacionado con estos incisos, se presentaba cuando ilegalmente se aprovechaba el registro de una marca nacional para aumentarla alguna leyenda extranjera que hiciera que se tomase al producto como tal, o bien; señalando al producto con una marca totalmente extranjera para inducir a error sobre su origen.

6a.- Arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez, al que con afán de lucro o lesivas preten-

siones comerciales, desacreditara los productos de otro comerciante o indujera a error al público en su beneficio.

Este es el clásico caso de la competencia desleal, de ahí que nos sorprenda la penalidad tan baja.

7a.- Uno a dos años de prisión y multa de segunda clase, al que con leyendas, indicaciones, etiquetas o marbetes, etc. alterara la calidad de los productos para allegarse un lucro indebido.

Al que vendiera o circulare los artículos afectados de esta suerte se le aplicaba el arresto menor y la multa de segunda clase.

8a.- A los impresores, litógrafos, dibujantes, grabadores, etc. se les imponían las penas especiales que para cada delito señalaba el Código Penal.

Además de las sanciones descritas, la Ley autorizaba al perjudicado a resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados y de que se le adjudicaran los productos revestidos de uso ilegal, así como al aseguramiento de los instrumentos del delito.

Para la persecución del delito por parte de la Autoridad Investigadora como para la imposición de las penas por parte de la juzgadora, era necesario ante todo, que precediera la declaración formal del Departamento de la propiedad Industrial, sobre la existencia de una falsificación, imitación, usurpación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial.

La Ley concedía a los particulares el derecho de pedir al Departamento que hiciese la declaratoria correspondiente, e inclusive, cuando por cualquier motivo dicha declaración resultaba contraria a la petición concedida, el particular podía impugnarla mediante la interposición del recurso de "revocación" ante el Juez de Distrito de la jurisdicción.

Igual derecho le competía a la persona que se creía o resultaba perjudicada con la declaración. En uno y en otro caso, el término para interponer el recurso era de quince días después de hecha la declaratoria.

Si por otra parte, no mediaba recurso alguno de uno ni de otro lado; la resolución quedaba firme e inmediatamente se mandaba dar cuenta de ella a la Procuraduría General de la República, para que ésta ejercitase la acción penal en contra del responsable.

Había ocasiones en que aún habiendo interpuesto en tiempo la revocación por alguna de las partes, el Juez que conocía del caso, la declaraba improcedente al dictar su resolución. La parte no satisfecha podía interponer entonces el recurso de apelación - ante los Tribunales de Circuito, quienes después de revisar el caso fallaban en última instancia.

En tanto se daba curso legal al proceso en cuestión y a efecto de impedir que la marca, el nombre o el aviso comercial se siguiera usando y explotando ilegalmente; podía solicitarse, por el interesado al Juez que inicialmente conocía del caso, que procediera a la suspensión de dicha explotación o uso del nombre, garantizando inclusive, con fianza, el pago de los daños y perjuicios que posiblemente ocasionara a su contrario si la sentencia del juzgador la era desfavorable.

La medida decretada por el Juez de los autos, a este respecto, se hacía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial y en el Boletín Judicial.

- DE LA TRASMISION DEL NOMBRE.

La publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley y su Reglamento, daba a su propietario el derecho al uso exclusivo - del mismo. Por ende, quien detentaba la propiedad tenía a su vez el derecho de enajenarlo o transmitirlo, ajustándose únicamente a las prescripciones legales.

Tales prescripciones eran las siguientes:

- Por nombre comercial debían entenderse las siglas o la leyenda que servía de identidad al establecimiento donde se producían o expendían los artículos de comercio.

- Dicho nombre debía tener como propósito, el de distinguir la negociación que lo detentaba, de otras de su especie o ramo comercial.

- El traspaso del establecimiento no significaba la transmisión del nombre comercial, salvo convenio expreso de las partes interesadas. Artículo 53 de la Ley.

- En caso de que el traspaso del establecimiento, lleva implícito o conjuntamente el del nombre, por consistir éste -

en una marca; la transmisión operaba de plano y el adquirente se convertía así, en propietario del establecimiento y del nombre comercial, con derecho al uso exclusivo del mismo.

- En caso contrario, cuando la enajenación del establecimiento no comprendía la transmisión del nombre y éste se hallara registrado como marca; el dueño del nombre conservaba la propiedad intacta, pero desde ese momento el registro de marca se consideraba extinguido y solo permanecía el uso del nombre como tal, es decir, como nombre comercial únicamente. Artículo 53 Segundo Párrafo, de la Ley en cuestión.

- Como resultado lógico de lo anterior, el derecho al uso exclusivo del nombre, no se extinguía por el hecho de la transmisión, desaparición o cierre del establecimiento que lo detentaba, sino por voluntad expresa del dueño y del adquirente en caso de enajenación, o por disposición legal en caso de no renovación.

Bajo este orden de ideas, puede deducirse que la transmisión del nombre comercial estaba imbuído del espíritu civilista que pregona que: La voluntad de las partes es condición determinante de la relación contractual a que se someten los interesados. Y de ahí que no bastara la simple enajenación del establecimiento para que se considerase que el nombre había sido transmitido conjuntamente, sino que existiera un convenio expreso de las partes interesadas, en el que se manifestara fehacientemente la voluntad de transmitirlo.

3.3.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 Y SU REGLAMENTO DE ESA MISMA FECHA.

La Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, fue considerada en su tiempo, como una disposición de corte avanzado y modernista.

Las opiniones en tal sentido, se derivaron de la atención que se puso a lo que entonces se tomó como una brillante y novedosa técnica legislativa.

Dicha técnica consiste en conjuntar en un solo cuerpo legal las diversas disposiciones inherentes a la propiedad industrial que por una u otra causa se encontraban dispersas o cuya aplicación resultaba inoperante, contradictoria y hasta fuera de época.

A raíz de ello, varias disposiciones legales debieron ser derogadas.

Dentro de las disposiciones que se derogaron, pero cuyos principios - fundamentales quedaron en lo conducente y aplicable, incorporados al - presente cuerpo normativo; se encuentran conforme al texto del Artículo 22 transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial, las siguientes:

Las Leyes de Patentes de Invención, la de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedidas el 26 de junio de 1928 y sus reglamentos de 11 - de diciembre del mismo año, así como también los Decretos de 2 de enero de 1935 que reformaron y adicionaron las Leyes mencionadas; y el Decreto de 8 de septiembre de 1942 que estableció determinadas obligaciones para quienes utilizaran marcas no registradas legalmente.

La Ley así, quedó integrada por capítulos tan importantes como: Las Patentes de Invención, de Mejoras, de Modelos y Dibujos Industriales; las marcas, los avisos, los nombres, las indicaciones de procedencia y designaciones de origen y normas sobre competencia desleal. (Artículos 1o. y 2o. de la Ley). Se incluía además en los Artículos una amplia - descripción en cuanto a marcas nacionales e internacionales se refiere.

Pero quizá la novedad más notable de la Ley es su propio nombre, es - decir, que el concepto de la "propiedad industrial" hasta entonces había pasado desapercibido y por primera vez se le utiliza para denominar al texto jurídico que en adelante iba a normar, no solo las relaciones comerciales en cuanto a marcas o en cuanto a patentes, sino de modo general todo lo relativo a la materia.

Don César Sepúlveda,¹⁵ afirmaba que tanto la denominación como el contenido mismo de la Ley eran la resultante de la influencia jurídica europea. Y más concretamente de la "CONVENCION DE LA UNION GENERAL DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", del 20 de marzo de 1883; así como de las revisiones a dicha Convención, llevadas a cabo sucesivamente en los siguientes lugares: Bruselas 1900; Washington 1911; La Haya - 1925, una de las más importantes y Londres 1934.

Conviene aclarar que después de 1943 en que se publicó la Ley de la Propiedad Industrial, han tenido lugar otras revisiones como las de Lisboa en 1958 y Estocolmo en 1967.

15.- SEPULVEDA CESAR.- Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial.- Editorial Porrúa, S.A. México 1981 Página 5 y sigs.

"Nuestro País - escribe César Sepúlveda - forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903 en que se escribió - el texto de Bruselas. (Diario Oficial, 17 de septiembre de 1903). El gobierno del General Huerta había reconocido las reformas de Washington de 1911. (Diario Oficial). Al tiempo del régimen constitucionalista se intentó revocar esa aceptación, sin éxito. El acta de La Haya de 1925 - fué aceptada por México desde 1929. (Diario Oficial del 30 de abril de 1930). La reforma de Lisboa de 1958 aparece publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1962. Por último, la reforma de Estocolmo - de 14 de julio de 1967 fué ratificada por México en 1976, después de - haber entrado en vigor la Ley de Inventiones y Marcas (Diario Oficial, julio 27 de 1976). Existen además otros instrumentos que aunque no tuvieron la trascendencia de los anteriores, es importante mencionarlos como por ejemplo: el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de las Marcas, y el Arreglo de Lisboa en 1958 relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

3.3.1.- REGULACION ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL.

- DEL CONCEPTO.

El concepto por lo pronto, no varía. Se define como la designación que distingue a un Establecimiento de otro de su mismo género mercantil. El derecho a su titularidad y uso exclusivo, se obtenía como antes: Mediante el simple requisito de su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y de su renovación periódica al término concedido por la Ley. (Cada 10 años según el Artículo 222). La propiedad adquirida de esta forma, es decir, sin necesidad del depósito o registro respectivo, daba a su titular la prerrogativa de ejercer en contra de quien ilegalmente se lo imitase o usurpase, las acciones de naturaleza civil y penal que fueran procedentes.

Para ello, las Autoridades, en este caso la Secretaría de Economía Nacional, antes de dar cabida a la publicación de un nombre, procedía a verificar que la documentación presentada estuviera completa y a hacer un examen exhaustivo de los registros de publicaciones de años anteriores, a efecto de cerciorarse de que tal nombre no hubiese sido publicado anteriormente, o bien, que existiese un nombre idéntico que pudiera traer como consecuencia una confusión con aquel que se pretendía publicar y en fin, que no se diera lugar inclusive, a una duplicidad de publicaciones por defecto de -

renovación periódica del nombre.

De cualquier manera, estas disposiciones en nada invalidaron la tésis de que el nombre al igual que se determinó en las Leyes anteriores, pudiera constituir una marca y por ende que todo lo aplicable a ésta, le fuera también aplicable a aquél. Artículos 96,97,112, -- 228 de la Ley.

- DE LA PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE.

La presente Ley se distingue de las anteriores por introducir un -- criterio diferente para precisar el ámbito de protección jurídica -- del nombre.

La competencia desleal provocada por el uso ilegal de los signos -- distintivos del comercio, se trata de evitar aquí por lo menos en -- relación al uso exclusivo del nombre comercial, evitando la confu-- sión respecto del origen o procedencia de un artículo de comercio, -- debido al uso ilegal de un mismo nombre en dos o más establecimien-- tos pertenecientes al mismo ramo mercantil o situados en una misma demarcación geográfica.

El nuevo criterio se caracteriza por fijar el ámbito de protección, atendiendo al factor geográfico, en la extensión del campo de la -- "clientela efectiva".

El Artículo 214 de la Ley establece: "Es prioridad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial y en consecuencia el derecho al uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro, en LA EXTENSION DEL CAMPO DE LA CLIENTELA EFECTIVA".

A partir de esta disposición, la línea tradicional de sujetar la -- tutela legal del nombre a cierto espacio geográfico, llámese País o Estado, quedó extendida al campo de la clientela.

Es obvio que la ley no explica la causa por la cual se tomó la deter minación de extender el criterio espacial al factor abstracto de la clientela efectiva. Tampoco dice si tal cambio se derivó de un pro-- fundo conocimiento de las prácticas comerciales; lo cierto es que -- la protección opera en cierto modo, no para definir que o cual criterio es mejor, sino para evitar la anarquía respecto al uso de los signos distintivos y en consecuencia, suprimir la competencia desleal y en-- gañosa provocada por los malos comerciantes.

Sin embargo, creemos que la razón de que la Ley adoptara el crite --

rio abstracto de la protección del nombre por cuanto hace a la clientela efectiva, obedece a la importancia que significa la distinción de los establecimientos identificándolos por un "nombre" detrás del cual existen un sinnúmero de cualidades que por su propia naturaleza, constituyen el principal foco de atención de los clientes habituales. Esto es, que el éxito o el fracaso de una negociación, depende en mucho del nombre que lo identifique. ¿Por qué?, porque detrás de dicho nombre se encuentran cualidades como la seriedad, respetabilidad, honorabilidad, garantía de calidad, tradición, solvencia, etc. que no solo elevan la calidad moral de las empresas sino que funcionan como imanes para atraer a la clientela potencial primeramente y que después se convertirá en habitual o efectiva.

La protección jurídica que se ejerció por la aplicación del presente ordenamiento, alcanzó varios tópicos: Por una parte se protegió a la empresa o establecimiento, contra cualquier confusión derivada de su denominación y por la otra, se extendió la protección a los propios consumidores en contra de cualquier medio ilícito que los condujera a confusión o equivocación sobre la seriedad y demás cualidades inherentes al nombre que detentaba la negociación, pero además, la tutela legal también alcanza al producto mismo que la empresa fabrica o expende, es decir, que el nombre basta para que a través de él, se conozcan las cualidades intrínsecas de tal o cual producto, como por ejemplo: su calidad, precio, presentación, peso y tamaño, constitución físico-química, etc., como sucede con el nombre que como marca identifica a los productos a la vez que singulariza y distingue al establecimiento que los produce o expende.

Don César Sepúlveda es preciso en afirmar que la clientela efectiva constituye en última instancia, el bien protegido y garantizado de la tutela relativa al nombre de comercio.¹⁶

El jurista norteamericano Story, citado por Sepúlveda, define el concepto de la clientela de la siguiente manera: "Es la ventaja o beneficio adquirido por un establecimiento, más allá del mero valor de su capital, de sus fondos o propiedades; como consecuencia

16.- César Sepúlveda.- Opus cit. Página 177 y sigs.

del patrocinio público en general y el ánimo que recibe de los - clientes habituales y constantes por su posición local o su reputación, por su habilidad o por su eficiencia, por su puntualidad o por cualquier circunstancia accidental, o aún por antiguas parcialidades o prejuicios".

Refierege la definición -según el propio Sepúlveda- no a la clientela como un mero agregado de compradores ocasionales, sino como - un valor inmanente, es decir, como una cualidad o propiedad del negocio, que hace que los consumidores manifiesten su elección y preferencia de modo habitual o permanente.

Esto es lo que comunmente se ha dado en llamar acreditación de un negocio mediante la vieja fórmula de allegarse el mayor público - posible ofreciéndole lo mejor que se tiene, para que a medida del peso del tiempo se vaya teniendo una clientela firme o habitual. El nombre comercial juega aquí la importante función de distinguir precisamente el establecimiento a donde tal clientela concurre; de ahí que sea verdaderamente importante el protegerlo jurídicamente de cualquiera uso ilegal que se le pretenda dar.

La tutela jurídica en sí, se tradujo en toda acción persecutoria - civil o penal, en contra de los usurpadores; a efecto de obtener para ellos, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley y en el Código Penal.

Sobre el particular, la Ley de la Propiedad Industrial conservó intactos los criterios de la Ley anterior, por cuanto hace a la tipificación y sanción de los delitos derivados del uso ilegal del nombre. Por lo demás, solo se incluyeron algunas diferencias de tipo semántico y algunas modificaciones de tipo cuantitativo en relación al monto de las sanciones, sin que ello significara un cambio verdaderamente sustancial. Lo mismo puede decirse con referencia a la renovación, publicación y transmisión del nombre, sin necesidad de incluir mayor comentario.

4.- NUESTRA OPINION.

El antecedente histórico que más comunmente se conoce en materia de propiedad industrial, es sin duda alguna la Convención de Unión de París de 1883. Como tal, si bien no fue el primer antecedente, sí fue el primer intento serio de uniformar los crite

rios tan dispares y hasta contradictorios que imperaban en las legislaciones de los Países que la integraron. Con ella nace verdaderamente el régimen internacional de la propiedad industrial, cosa que desde luego se verá ampliamente reflejada en los ordenamientos y prácticas comerciales de los Estados conformantes y hasta de otros que no lo fueron sino con posterioridad; México por ejemplo. Reconocemos que pese a las críticas que pudieron hacérsese -como sucede casi siempre con todo orden de nueva creación- la Convención resultó mucho más ventajosa, pues no solo promovió el estudio integral de la naciente propiedad industrial, sino que favoreció -considerablemente la uniformidad legislativa internacional y elevó el nivel de protección legal en relación con el uso de las patentes, marcas y demás signos distintivos del comercio.

Por lo que al nombre corresponde, la Convención dispuso en sus Artículos 8o. y 10o. los lineamientos de su regulación.

El Artículo ¹⁷ 8o. expresaba: "El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de una marca de fábrica o de comercio o no".

El Artículo Décimo por su parte, se refería a la obligación de los Estados miembros para legislar sobre medidas de seguridad tendientes a evitar la comisión de delitos en materia de propiedad industrial, así como a suprimir la competencia desleal entre los comerciantes.

Es innegable que la Convención directa o indirectamente a través de sus revisiones, ejerció una gran influencia sobre la legislación mexicana en materia de propiedad industrial, desde la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943; y más recientemente en la Ley de Invecciones y Marcas de 1976.

Sin embargo creemos que la Convención resultó parca por cuanto únicamente nos muestra las reglas de protección jurídica del nombre, sin ocuparse de aspectos que a nuestro juicio revisten igual o mayor importancia como son su propia definición y naturaleza jurídica por ejemplo.

Es obvio de repetir las diferentes corrientes de opinión menciona-

das al principio de nuestro trabajo sobre estos y otros tópicos, expresaremos nuestra opinión bajo la perspectiva marcada por nuestro propio derecho mexicano, incluyendo las notas necesarias del Derecho extranjero.

- DEL CONCEPTO.

Al principio de nuestro trabajo quedaron expuestas las opiniones más relevantes en relación con la definición del nombre comercial y hemos visto como cada una de ellas con franco desacuerdo de los demás, trata de definir de manera peculiar y distinta al nombre. Actualmente el desacuerdo y la falta de uniformidad de criterio sigue imperando tanto en el terreno teórico-práctico como en el propio jurídicamente. En consecuencia, la problemática por resolver parece estar involucrada en las mismas interrogantes que preocuparon hondamente por aquel entonces.

¿Deben las personas usar al mismo tiempo e indistintamente, su nombre civil como su nombre comercial? ¿Es el nombre un signo distintivo sólo del comerciante o sólo de la negociación, o lo es de ambos a la vez? ¿Es también un signo distintivo de los productos o artículos de comercio? Estas son en nuestro criterio, las respuestas.

1a.- Del nombre Civil y Comercial.-

La regla genérica adoptada por la doctrina y el derecho mexicano, es que al comerciante puede usar al mismo tiempo e indiferentemente su nombre propio, tanto en su vida social como en las actividades del ramo comercial al cual se dedica. Dicho sea, no como una obligación o exigencia jurídica, sino más bien como una liberalidad que la Ley otorga a las personas que desean acogerse a la regla por así convenir a sus intereses. Es decir, que no es forzoso aplicar el nombre propio como un nombre comercial aunque de hecho y por costumbre se haga.

En este sentido Mantilla Molina^{1a}, escribe: "El nombre comercial en ocasiones es de pura fantasía (v.g.r. La Sirena); en otras alude más o menos claramente el tráfico propio de la negociación (v.gr. La Gran Sedería, El Libro Mayor); sin que sea raro que incluya el

1a.- Mantilla Molina L. Roberto.- Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A.- México 1974, Páginas.

apellido o quizá el nombre propio o el apodo del propietario (v.gr. Casa Novoa, Peluquería Marcelo, Zapatería El Tacón de Oro); o que se forme con el solo nombre del propietario, lo cual es regla a la que se dan pocas excepciones cuando dueña de una negociación es una Sociedad con una denominación social (El Palacio de Hierro), - pero por el contrario es excepción muy rara cuando la propiedad de la negociación es un individuo (Antonio Pérez).

Nótese que en este último caso coinciden el nombre comercial y el nombre del comerciante; aún cuando, conceptualmente pueden separarse y ambos están sujetos a un diverso régimen jurídico."

Corroborando esta misma opción el tratadista Barrera Graf nos expresa¹⁹ "Referido a la persona física, el nombre comercial debe distinguirse del nombre civil del empresario. Este es el que le corresponde en su calidad de persona; aquel se refiere a su empresa y sirve para indicar una función, a saber, la de empresario o titular de la negociación; y una finalidad, o sea, el ejercicio de una actividad mercantil. El civil se asigna a la persona cuando nace y siempre se forma con un nombre propio y apellidos; el nombre comercial se crea en cualquier tiempo, siempre en función de una actividad mercantil que pretende realizarse: y se forma libremente ya sea reproduciendo el nombre civil, modificándolo con adiciones o supresiones, o creando uno distinto, con menciones de fantasía, indicaciones objetivas de la finalidad de la Empresa, o con nombre propios inventados o reales, o con las limitaciones legales".

Joaquín Rodríguez Rodríguez, quien trata ampliamente el tema en su obra "Derecho Mercantil"²⁰ difiere de las opiniones anteriores en principio cuando dice que: "El nombre comercial que se desarrolló mas pronto fue el de las Sociedades Mercantiles, después llegó a utilizarse en varios países un nombre comercial distinto del nombre civil del comerciante individual. Hay sin embargo muchos países en los que como ocurre en México, no se ha pasado de la primera etapa de esa evolución".

No obstante el mismo Rodríguez acepta mas adelante que el nombre -

19.- Barrera Graf Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. México 1957, Página 250 y Sigs.

20.- Rodríguez Rodríguez Joaquín.- Derecho Mercantil, Editorial - Porrúa, S.A. 1980 Págs. 419 y Sigs.

comercial -como distinto del nombre civil y aplicado no al ejercicio de la actividad mercantil de una persona, sino al establecimiento donde se fabrican o expenden las mercancías- deviene como una consecuencia lógica y necesaria del proceso de objetivación del nombre.

Por nuestra parte, nos adherimos a la opinión generalizada de los tratadistas y a los fundamentos jurídicos que otorgan amplia libertad a los comerciantes para usar o dejar de usar su nombre civil como nombre comercial pues el espíritu de la Ley ante todo estriba en la protección de los derechos comerciales que se derivan de aquél, independientemente de la autonomía personal para adoptar el nombre que mejor convenga para distinguir a la Empresa o negociación de acuerdo a los intereses de sus propietarios.

2a.- El nombre como signo distintivo del Comerciante; como distintivo de la Empresa, o de ambos a la vez.

Existe aún hoy en día una gran confusión y las más diversas opiniones en relación a la verdadera aplicación del nombre comercial como signo distintivo del comercio.

Hemos visto y no reiteraremos en ello, como en el Derecho Frances, en el Alemán o en el Italiano; la afirmación de principio en uno u otro sentido, es decir, aplicando el nombre como distintivo del comerciante o bien del establecimiento, se ve las más de las veces, envuelta en la más objetiva de las negaciones a la propia afirmación. Otro tanto sucede cuando de manera ecléctica se trata de conciliar ambos extremos, otorgando el nombre la doble función de identificar o particularizar tanto al comerciante como a su empresa o negociación.

Pero lo más grave sin duda no radica en la falta de determinación legal y decisión para señalar cual es el papel que verdaderamente le corresponde desempeñar al nombre, sino al exceso con que algunos tratadistas y no menos legisladores han querido atribuirle características que no le pertenecen como es el hecho de asociarlo a la hacienda mercantil, fundo o fondo de comercio, al avío y a otros tantos conceptos mucho más allá de su esencial naturaleza jurídica que nosotros resumimos en la frase: Una cosa es lo que es y otra lo que representa.

El derecho mexicano, preso como casi siempre, de la influencia jurídica europea, cae en los errores de la indecisión, de la indefinición o de la ambigüedad, al no tomar una postura concreta respecto a la aplicación correcta del nombre comercial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ordenamiento en el que por primera vez se incluye la regulación del nombre comercial, ni siquiera lo definió. Tuvo que dictarse un acuerdo para llenar el hueco que la propia ley había dejado y para colmo, dicho acuerdo como ya hemos visto, es un vivo ejemplo de la ambigüedad que privó en los primeros ordenamientos sobre propiedad industrial en México.

Por un lado, el acuerdo define al nombre comercial como la denominación por la cual se conoce a un individuo o persona moral dedicados habitualmente al comercio o a la explotación de una industria.

Pero por otra parte, este mismo acuerdo considera como nombres comerciales a los que los establecimientos mercantiles o industriales, usan para distinguirse de otros de su misma especie o género.

En este mismo sentido se pronunció la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Junio de 1928.

No fue sino hasta la Ley de la Propiedad Industrial, cuando el concepto del nombre comercial es correctamente aplicado y se usa para designar al establecimiento mercantil y distinguirlo de otros de su misma especie.- Artículo 215 de la Ley.

Dicho criterio se verá absolutamente confirmado en la Ley de Inventiones y Marcas, cuyo artículo 179 dispone: " 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 AL QUE SE APLIQUE... "

Con esto la duda se despeja y en lo adelante la directriz adoptada de aplicar el nombre comercial a la particularización y distinción de los establecimientos mercantiles, prevalece hasta la fecha.

3.- El nombre como signo de los productos o artículos de comercio.

Existe un solo caso en nuestra legislación sobre propiedad industrial en que el nombre se usa para distinguir productos o artículos de comercio. Tal es cuando se constituye en una marca. Sólo que entonces -

deja de ser nombre para convertirse en una marca y ser regulada como tal y no como nombre. (marca nominativa).

Notemos ahora como desde la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, hasta la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, se ha venido repitiendo sin excepción el mismo principio legal que admite la posibilidad de que el nombre pueda constituir una marca cuando se usa en forma distintiva para señalar productos o artículos de comercio.

El autor colombiano Germán Cavelier²¹, resume el principio antes anotado de la siguiente manera:

"MARCA NOMINATIVA".- Establecida la diferencia entre nombres comerciales que distinguen personas o establecimientos y las marcas que se aplican a los productos o mercancías, debe anotarse la posibilidad de distinguir una mercancía o artículo, con una marca que consista en un nombre comercial, o sea, que el nombre comercial se utilice como marca."

El artículo 30 de la Ley 31 de 1925 - nos comenta Cavelier, refiriéndose claro está a la ley colombiana - dice que podrán usarse como marcas " las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma distintiva particular."

El artículo 32 de la mencionada ley agrega además que " no se considerarán como marcas y por consiguiente no podrán ser registrados... el nombre de una persona natural o jurídica si no se presentare bajo una forma peculiar y distintiva."

En estos casos el nombre se convierte en una marca (marca nominativa) y es una denominación como cualquiera otra aplicada a distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio y está sometida a la reglamentación legal sobre marcas. El nombre en éste caso no cumple su función propia de identificar personas o establecimientos mercantiles.

En México quizá uno de los ejemplos más conocidos de marcas-nombres o marcas nominativas, lo constituyen las marcas aplicadas a los vinos y licores, que casi siempre y por razones de tradición y prestigio, usan-

21.- CAVELIER GERMAN.- Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales.- Editorial Temis Bogota Colombia 1962, Página 33 y Sigs.

el nombre del propietario inicial. Por ejemplo: Tratándose de licores - de los denominados Brandys, la marca "DON PEDRO" es la marca aplicada a un producto de la casa Pedro Domecq S.A. de C.V.; tratándose del licor denominado Tequila (que al mismo tiempo esté catalogada legalmente como una denominación de origen) la marca "CUERVO" es la marca aplicada a un producto de la casa de José Cuervo S.A. de C.V.

En el terreno internacional esta misma circunstancia se repite con mayor frecuencia en los productos de belleza o línea de cosméticos como los - de Elizabeth Arden o los de Elena Rubinstein entre otros.

Desde nuestro particular punto de vista, son mayores las ventajas que - representa el uso del nombre como marca, si atendemos a las cualidades-positivas que de él se derivan; como el prestigio, tradición, honorabilidad, solvencia moral y económica etc, que lógicamente redundan en un mayor beneficio para su propietario.

No obstante, debemos tener presente que no se trata del nombre comercial como tal, sino usado como una marca y regulado como ésta. Es decir, no - como signo distintivo del establecimiento, sino como marca aplicada a - los productos o artículos de comercio.

CAPITULO SEGUNDO

N A T U R A L E Z A J U R I D I C A

5.- EL NOMBRE COMERCIAL COMO UN DERECHO DE PROPIEDAD

El concepto de propiedad es inherente a la vida misma del hombre desde sus primeras organizaciones sociales. Sin embargo, jurídicamente fue hasta el IUS CIVILE ROMANO cuando se reconoce a la propiedad como un derecho de naturaleza exclusiva, absoluta y --
 22
 perpetua sobre las cosas.

El concepto "cosa" significaba en el derecho romano, aquello que por exclusión existe con diferencia de la persona.

Es decir, todo lo que existe, menos el hombre; pero que al mismo tiempo solo interesa por su relación con el hombre, como un objeto del --
 cual éste, puede apropiarse y servirse.

Siendo tan vastos y tan variados los objetos implicados en la universalidad del concepto, el derecho romano optó por una clasificación de las cosas en: a).- Patrimoniales y extrapatrimoniales; b).- dentro y fuera del comercio; c).- de derecho divino (sacras y religiosas); - -
 d).- de derecho humano o profanas (comunes, públicas, universales y privadas).

Esta última clasificación del derecho humano en cosas privadas (res -
 privatae o singularum) admite aun una subdivisión en: cosas mancipa -
 das y no mancipadas; muebles e inmuebles; consumibles y no consumibles;
 simples y compuestas; principales y accesorias; y corporales e incorpo -
 rales.

De esta subdivisión, una clasificación en especial interesa a nuestro trabajo, aquella que divide a las cosas en corporales e incorporeales.

Sobre la corporeidad o incorporeidad de los objetos es necesario acudir a la fuente que en este caso es el derecho civil, para saber

cuando estamos en presencia de un bien corporal y cuando ante uno -
incorporal.

El tratadista Antonio de Ibarrola escribió al respecto: "Tradicio-
nalmente se ha establecido una gran distinción entre los bienes; -
los unos como COSAS: se les llama bienes corporales; los otros como
DERECHOS: se les llama bienes incorporales. La división en cuestión
nos viene del Derecho Romano; afirmaba Gayo: " Res corporales haec
sunt quae tangi possunt, velut fundus, vestis, arum... incorporales-
quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae in iure consistunt, sicut
hereditas, usufructus, obligationis... " que traducido significa: -
Cosas corporales son aquellas que pueden tocarse, como los fundos,-
las vestiduras, el oro... las incorporales son aquellas que no pue-
den tocarse, ya que son las que consisten en derecho, tales como --
la herencia, el usufructo, las obligaciones..."

Los representantes de la corriente que ve al nombre como un derecho
de propiedad, parten de esta consideración: El nombre comercial no
es una cosa, sino un derecho. Tal derecho debe ser objeto de una --
regulación autónoma pues así lo exige la naturaleza misma del signo,
que está totalmente fuera del contexto de las normas que regulan co-
sas o bienes muebles e inmuebles.

A esa nueva categoría de propiedad que engloba a los signos distin-
tivos del comercio, por pertenecer al ramo comercial y específica-
mente recaer sobre bienes que son producto del quehacer industrial,
debe llamarse precisamente PROPIEDAD INDUSTRIAL.

"Hemos visto- continua expresando Ibarrola- que los DERECHOS REALES
recaen sobre bienes materiales o cosas en sentido estricto, lo cual
no impide que puedan constituirse sobre bienes inmateriales.... La
propiedad industrial que ampara las patentes, marcas, nombres comer-
ciales, evidentemente es un DERECHO REAL AUTÓNOMO que debe diferen-
ciarse de la propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas....."
No se sabe por el momento, cuando y donde surge por vez primera el
concepto de propiedad industrial. Lo cierto es que frente a la pro-
piedad civil, ejercida como un derecho real sobre bienes muebles e
inmuebles, nace en el siglo pasado la propiedad industrial, como un
derecho debidamente regulado y protegido, mediante la celebración -

en Francia, de la multitudada Convención de Unión de París para la --
protección de la Propiedad Industrial.

Hoy en día ya nadie parece dudar de la existencia de un régimen de pro-
piedad industrial, cuyo objetivo es regular y proteger las concepcio--
nes de los inventores como en el caso de las patentes; o bien, el regu
lar y proteger los resultados de la actividad industrial y comercial -
de productores y comerciantes, como sucede en el caso de las marcas, -
nombres y avisos comerciales.

La teoría en cuestión bien cimentada sobre las bases antes mencionadas,
parece encontrarse entre las más difundidas y aceptadas por los autores
y legislaciones de los países europeos y americanos.

En el derecho español por ejemplo.- comenta Luis Carlón-²⁴ la legislación
sostiene el principio de que el derecho al nombre comercial, es un dere-
cho de propiedad industrial, sólo que su regulación toma como modelo, -
la disciplina de la propiedad de las cosas.

25

Satanowsky por otro lado, al hacer referencia al derecho argentino, sos
tiene que " mientras el nombre civil- derecho de personalidad- sirve --
para identificar la persona física que en la vida artística, literaria-
y científica puede ser reemplazada por un pseudónimo; en su actividad -
mercantil el comerciante usa los signos distintivos: nombre, enseña y -
marca, con distinta finalidad pero todos como un derecho de propiedad".

24.- CARLON LUIS.- Contribución al estudio del Nombre Comercial.- Revis
ta de Derecho Mercantil Vol. XXXVIII, No. 93 Jul-Sept. Madrid España - -
1964 Página 24.

25.- SATANOWSKY MARCOS.- Tratado de Derecho Comercial.- Tomo III, Tipo-
gráfica Editora Argentina 1954 Página 168.

Otro autor argentino Mario A. Riverola²⁶, opina que son diversos los aspectos que forman la llamada "hacienda comercial", entre ellos podemos contar desde el nombre del comerciante o la razón social de la empresa, hasta el emblema, las marcas de fábrica etc, pero todos bajo una sola denominación, la propiedad comercial.

Si siguiendo estos mismos lineamientos podríamos hacer mención de otras legislaciones y autores, que de alguna manera se apegan a los postulados de la presente teoría, pero nos concretaremos a mencionar que Francia como país sede y todas las demás naciones integrantes de la Convención de Unión de París, así como de sus sucesivas revisiones; y en lo individual Fadda, Bensa, Greco, Ripert, Garrigues, Salandra, Cermeroni etc²⁷, son partidarios convencidos de la teoría del nombre como un derecho de propiedad.

6.- EL NOMBRE COMERCIAL COMO UN DERECHO INTELECTUAL (EDMOND PICARD).

La teoría de los derechos intelectuales, brillantemente sustentada por el jurista belga Edmond Picard, no trata al parecer, de conciliar intereses dispares respecto de la pretendida propiedad industrial, ni mucho menos mostrarse de acuerdo en que ésta deba ejercerse con caracteres netamente civilistas como si fuese un derecho real sobre un determinado núcleo o grupo de objetos denominados signos distintivos del comercio. Muy por el contrario, su opinión se ubica en el extremo opuesto al de la teoría tradicional de la propiedad.

" El término expresado como derechos intelectuales - dice Picard²⁸ - debe ser empleado para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto la concepción espiritual, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales."

26.- RIVAROLA A. MARIO.- Tratado de Derecho Comercial Argentino.- Tomo I, Cía. Argentina de Editores S. de R.L. Buenos Aires 1938 Página 50.

27.- Citados así por de Solé Cañizares Felipe.- Opus Cit, Página 268.

28.- Citado por Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, México 1950 Página 89.

Sobre estas concepciones del espíritu a las que también podríamos llamar objetos ideales, Picard elabora la siguiente clasificación de los derechos intelectuales:

- a).- Derechos sobre obras literarias y artísticas;
- b).- los inventos;
- c).- los modelos y dibujos industriales;
- d).- las marcas de fábrica y
- e).- las enseñas o nombres comerciales.

Son muchas opiniones que favorecen a la teoría de los derechos intelectuales de Picard, pero también son varias las que se muestran en franca oposición.

Respecto a las primeras y sin mencionar a alguien en particular, - estén todas aquellas que de algún modo, dieron nacimiento a esa -- gran institución que hoy conocemos como " DERECHOS DE AUTOR " y -- cuyo objetivo fundamental estriba precisamente en proteger y tutelar toda creación del intelecto o del espíritu humano, como son -- los resultados del quehacer literario, artístico, científico, o -- tecnológico.

Con relación a las segundas y que a nuestro juicio son tan aceptables como las primeras, tenemos que manifestar nuestro acuerdo solo parcial con todos aquellos que señalan que, los objetos de la propiedad industrial y en particular los signos de la marca, el nombre o el aviso comercial; no son acaso verdaderas creaciones -- intelectuales y mucho menos puede afirmarse que tengan algo de -- espiritual, por lo que no podría asegurarse que tales signos pertenecan o puedan pertenecer a la categoría de los derechos intelectuales como pretende Picard.

29

Los autores argentinos Mouchet y Radaelli, concuerdan con Picard - en que, las tres primeras categorías de objetos que éste cita y - - que son las obras literarias y artísticas, los inventos y los modelos y dibujos industriales; si pueden ser considerados como derechos

intelectuales, puesto que si son creaciones del intelecto o del ingenio humano, no así las marcas y las enseñas comerciales que nada tienen que ver con la creación intelectual y mucho menos espiritual.

La teoría en cuestión nos da a entender que tanto el nombre comercial - como la marca y el aviso, tienen una mayor identificación con la actividad y práctica cotidiana del comercio; mientras que por otra parte, las patentes, los modelos y dibujos industriales, permanecen como una creación intelectual originalmente, pero que no tienen el dinamismo de inmiscuirse en la práctica diaria mercantil como la tienen los signos primeramente mencionados.

7.- TEORIA DE LOS BIENES INMATERIALES.-

" El derecho romano -comenta Ascarelli- fijó la distinción entre cosas y derechos: en la concepción romana se encerraba directamente la cosa (en la hipótesis del derecho de propiedad) y por otra parte -- los derechos (hablándose entonces de res incorporales)."

De otro modo expresado, la distinción puede explicarse más sencillamente separando las cosas que tienen existencia física o que se pueden tocar, de aquellas que no la tienen y no se pueden tocar. Las primeras toman el nombre de cosas corporales o materiales; las segundas reciben el nombre de objetos o bienes INMATERIALES. La marca, la patente, la insignia y el nombre comercial, son bienes inmateriales.

El autor italiano Lorenzo Mossa³⁰, al hacer una exposición de la empresa, sus elementos y su organización, incluye en dicha temática, una explicación sobre los bienes inmateriales, que en mucho aclara los fundamentos de la teoría en cuestión.

La empresa según Mossa se crea como una unidad económica y jurídica -- que al mismo tiempo está formada por cosas y derechos. Todo ese conjunto de cosas y derechos toma el nombre de patrimonio. Dicho patrimonio en consecuencia, se integra por una serie de elementos como el local, la mercancía, los créditos, el nombre y los demás signos distintivos; las expectativas económicas, la clientela, el dinero, la maquinaria, -

30.- MOSSA LORENZO.- Derecho Mercantil, Tomo I, traducción de Felipe J. Tena.- UTEHA Argentina, Buenos Aires 1940. Páginas 43, 44, 48 y sigs.

los libros contables, sus catálogos, etc; y como corolario de todo - esto, su organización.

Lo que interesa y en ello coincidimos con Mossa, es distinguir unos elementos de otros, para saber cuando estamos en presencia de cosas que solo tienen un contenido material para la empresa, y cuando estamos ante objetos inmateriales como el nombre y otros signos, que son objeto de una relación jurídica diferente.

Respecto del nombre comercial en particular- dice Mossa- " en el interés común, para el orden de la economía, es obligatorio denunciar el nombre mercantil y por lo mismo es obligatorio adoptarlo; en las sociedades mercantiles el nombre o razón social es la cúspide de la personalidad jurídica, tanto en uno como en otro caso, el nombre al igual que la marca y el aviso comercial, son bienes inmateriales sobre los cuales su titular ejerce un derecho similar al derecho real, es decir, un derecho de propiedad."

8.- EL NOMBRE COMERCIAL COMO UN DERECHO DE PERSONALIDAD.-

Hemos constatado hasta ahora como la mayoría de los -- autores dividen sus opiniones sobre cual sea la verdadera aplicación del nombre comercial: Por un lado aquellos que afirman al nombre como designación del comerciante; por otra parte los que ven al nombre como signo distintivo del establecimiento.

Dentro de la primera corriente se encuentran las escuelas alemana e italiana, y autores como Heinsheimer, Herbert Meyer, Di Franco, Navarini, Brunetti y el conocido Cesar Vivante.

Dentro de la segunda se encuentra la escuela francesa, y en general todos aquellos países influenciados por ésta, entre ellos lo hispano americanos.

La teoría en cuestión concuerda fielmente con lo afirmado en primer término, es decir, el nombre como una designación del comerciante.

Sólo que no es una simple designación, sino un derecho de la persona, del mismo modo que lo tiene para el nombre civil, solo que equi-

para distinguir su ejercicio comercial.

Veamos que nos dice la escuela alemana:³¹ "Todo comerciante -individual o social- puede y debe ejercer su negocio bajo una firma mercantil; el uso de ésta es por consiguiente a un mismo tiempo, derecho y obligación. Desde otro punto de vista, la firma mercantil tiene la condición de un derecho que goza de protección absoluta, de la naturaleza de las personas, a semejanza del derecho al nombre. De ahí que la firma es el nombre del comerciante como tal, no de la empresa o negocio que bajo ella se efectúa".

En cuanto a la escuela italiana ya hemos visto a autores como Rocco³², defender la aplicación del nombre comercial como identificación del comerciante y no del establecimiento, aunque admiten la existencia de una "ditta" o razón social derivada.

Vivante de igual modo defiende la tesis personalista del nombre³³. Al efecto expone: "El nombre puede ser usado por el comerciante, como nombre comercial para distinguir sus obligaciones contraídas por escrito, como denominación para distinguir sus mercancías, como marca de fábrica para diferenciar productos, o como insignia o señal para distinguir su establecimiento. En todos estos casos el nombre pudiere significar que se trata de una sola individualidad, una sola energía comercial, se usa a modo de un signo constante, para comunicar el crédito de que es capaz a las obligaciones que asume, a los productos que hace circular, a los establecimientos que explota. La índole personal de aquellas diversas funciones del nombre, está intensamente acusada en el nombre comercial y se va gradualmente reduciendo hasta tomar carácter casi enteramente patrimonial y objetivo en las denominaciones de las mercancías y en las marcas de fábrica. Según el grado mayor o menor de su carácter personal, así recibe su disciplina. El derecho del uso del nombre propio, es un derecho inherente a la persona y como ocurre con ésta, no puede ser enajenado, abandonado, prescrito o expropiado".

Con relación a esta última parte de su exposición, Vivante decía: que la teoría del nombre como un derecho de propiedad, perdía terreno cada día por las razones prácticas derivadas del ejercicio comercial en donde se observaba que el uso del nombre no era un derecho de propiedad exclusivo, pues se daba el caso de que varias personas pudieran llevar el mismo -

31.- HEINSHEIMER KARL.- Opus cit, Página 34.

32.- ROCCO ALFREDO.- Opus cit, Páginas 246 y 247.

33.- VIVANTE CESAR.- Tratado de Derecho Mercantil.- Traducción de César Sillio Belena, Editorial Reus, S.A. Madrid 1932 Págs. 196 y signs.

nombre y apellidos, suscitándose así un problema de carácter definitivo y de aplicación. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que el nombre, dada su naturaleza personalísima, no existe como un objeto que sea independiente de la persona que lo usa o lo detenta; y por último, habrá que añadir según la opinión de Vivante, que el nombre como tal, no es sujeto de cambio por enajenación, abandono, expropiación u otra circunstancia, sino que se adquiere por ley, es decir, por un Decreto - real que legitime su adquisición.

9.- TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.-

Esta teoría tiene una estrecha semejanza con la tesis de los derechos - intelectuales de Edmon Picard, y con la teoría de los bienes inmateriales indirectamente sustentada por Mosca y Ascarelli; por lo que en obvio de repetirlos, habrá que decir en su provecho, que tales teorías, al - tratar indistintamente la propiedad artística, científica y tecnológica y por supuesto la intelectual; dió como resultado una nueva concepción del derecho que hoy en día es patrimonio universal: LOS DERECHOS DE AUTOR. Y por otro lado también, separa la propiedad intelectual, no atendiendo a su origen que es el mismo, sino desde el punto de vista de los objetos que la conforman; de la propiedad industrial, cuyos objetos de regulación son los signos distintivos del comercio.

Este es el sentir del tratadista Rangel Medina³⁴ cuando escribe: "Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrese darle - la denominación genérica de propiedad intelectual o las denominaciones equivalentes de propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmatrimoniales o - derechos intelectuales".

El mismo Rangel Medina cita al tratadista brasileño José Da Gama Cerqueira, como uno de los varios personajes que aceptan la terminología de la propiedad inmaterial por considerarla más a fin o adecuada al objeto de los derechos a los cuales se aplica.

Según el autor brasileño, las marcas y otros signos distintivos como el nombre y el aviso comercial, aunque no se consideran creaciones intelec

34.- RANGEL MEDINA DAVID.- Opus cit, Páginas 89 y signs.

tuales, también pueden clasificarse correctamente dentro del cuadro de la propiedad industrial, porque los derechos que le son relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales.

10.- TEORÍA DE LOS MONOPOLIOS DE EXPLOTACION (REMO FRANCESCHELLI)

Franceschelli es uno de los pocos autores fieles a los postulados de la propiedad industrial, reconociéndole como un gran avance de la civilización y como una entidad altamente útil por su carácter diferenciador de los demás géneros de propiedad existentes y de los derechos que le son relativos³⁵.

El origen de la teoría sin embargo, se remonta al año de 1623 según comenta de Sola Cañizares, cuando la noción de los derechos intelectuales fue preconizada como teoría de los derechos de monopolio e inspiró la creación de las primeras disposiciones sobre privilegios industriales en los países del Common Law.

"En Inglaterra el Statut Of Monopolies es el origen de las Leyes actuales sobre las patentes y se mantiene la idea de que se trata de una concesión de la corona. Las bases del Patent Law es que al inventor se le atribuye un monopolio temporal aunque ya se ha dicho que tales derechos son considerados también como una personal property. Esta idea del monopolio también se encuentra en el derecho de los Estados Unidos, aunque también la jurisprudencia haya interpretado que la patente es un contrato entre el inventor y el Estado; del que resulta un monopolio para el inventor³⁶.

Con base en la explicación anterior, la teoría de los monopolios de explotación de Franceschelli puede explicarse de la siguiente manera: El progreso técnico y científico del mundo ha hecho posible una inmensidad de creaciones intelectuales e industriales, que los gobiernos de los Estados deben proteger e incrementar mediante el otorgamiento de una concesión o recompensa como es el conceder a sus titulares una especie de monopolio temporal de explotación sobre dichas creaciones e invenciones a efecto de sacar de ello una ventaja económica y social que final-

35.- FRANCESCHELLI REMO.- Citado por De Sola Cañizares, Felipe.- Opus - cit. Página 220.

36.- IDEM.

mente repercute en beneficio del impulso y progreso industrial, con el consiguiente beneficio económico para el Estado.

Una sola crítica nos merece la teoría en cuestión, y es, que el auge de los monopolios en los países altamente industrializados ha traído como consecuencia una exagerada libertad comercial, propiciando con ello una marcadísima competencia desleal para con los países de bajo potencial económico, lo que les significa una gran desventaja en el concierto internacional, al no poder competir con los grandes emporios, en la detención de privilegios industriales.

11.- OTRAS TEORIAS QUE RECONOCE LA DOCTRINA.-

- El nombre comercial como interés de identificación.- Dentro de las teorías que se hallan en oposición a la teoría del nombre como un derecho de propiedad, se encuentra la tesis de Carnelutti³⁷ que afirma que el nombre no puede ser objeto de un derecho de propiedad porque no es un bien jurídicamente individualizado, sino que en realidad se trata de la identificación de un "intefes" de tipo económico, en atención al carácter patrimonial que representa y caracteriza al nombre.

Ferrara³⁸ contraviene la tesis de Carnelutti criticándola de la siguiente manera: Es cierto que el nombre no constituye un bien en sí como si se tratase de un mueble o inmueble, pero sí es un bien jurídicamente individualizado que sirve como instrumento para mejor utilizar otro bien que es la Hacienda.

De este modo, el nombre no solamente es un bien, sino que además con existencia propia, en tanto que la protección legal que se le otorga, se dá de manera autónoma e individual, es decir, que tanto los nombres como las marcas y otros signos, son objetos de derechos autónomos.

- El nombre como un derecho de individualización -

La afirmación de Casanova³⁹, partidario de esta teoría, es que no puede -

37.- Citado por Francisco Ferrara.- Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil.- Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, Págs. 176, 177, 178 y siguientes.

38.- IDEM,

39.- Mario Casanova.- Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil, trad. Española por José M. Nava.- Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1947.

hablarse de un derecho al nombre como si se tratase de un derecho de propiedad, sino más bien como un derecho de individualización en virtud de que el nombre presenta caracteres variables como representativo de la persona, de la hacienda, del ejercicio comercial etc. pero a través de él se adquiere el derecho de ejercer el comercio en forma unitaria como distintivo de otras profesiones.

Entre las teorías que versan sobre la naturaleza jurídica del nombre, ya sea afirmándolo como un derecho de personalidad, o como un derecho de propiedad, o con otras denominaciones teóricas; quizá la teoría más aceptable dice Carlón- es la de los que sostienen que el derecho al nombre comercial entra dentro de los derechos de individualización, categoría que abarca aquellos derechos que el ordenamiento jurídico concede de respecto a los signos que sirven para distinguir entre sí, personas o cosas. "Como puede fácilmente comprenderse- añade Carlón- dicha categoría no es unitaria en cuanto al régimen jurídico de cada uno de los derechos en ella comprendidos. El régimen variará según el objeto a distinguir por cada signo, oscilando entre el que conviene al derecho de personalidad (derecho al nombre civil), y el propio de los derechos absolutos de carácter patrimonial (derecho al nombre comercial)

- El nombre como situación jurídica de Derecho Público- esta doctrina es quizá la más antigua, se dió a conocer en Alemania en las postrimerías del siglo pasado por el jurista Olshausen, persistiendo hasta después de la publicación del Código de Comercio Alemán de 1897.

De la misma manera que se impone un nombre civil a las personas- reza la teoría- la ley obliga a todos los comerciantes a usar un nombre para el ejercicio del comercio. No es facultativo por tanto, que se use o deje de usarse, sino que la ley lo impone como una obligación ineludible, correspondiendo al poder público, vigilar y en su caso sancionar, la falta de cumplimiento al respecto.

- El nombre como entidad indiferenciada o accesoría que entra en propiedad de la Hacienda-

40.- CARLÓN LUIS.- Opus Cit. Página 25

41.- Citado por Heisheimer Karl, Opus Cit. Página 33.

Afirmar que de una manera general los signos distintivos del comercio - no pueden constituir derechos autónomos, es la tesis de Rotondi⁴². Por lo regular -dice- siempre van unidos al derecho de propiedad sobre la hacienda mercantil que es un derecho principal. De otro modo dicho, el todo que es la hacienda, encierra como una de sus partes al nombre comercial, y éste, no es mas que una cosa accesoria de aquella.

- El nombre comercial como un valor incorporal -

Si quisiésemos saber cual es el mérito de la teoría en cuestión, llegaríamos a la conclusión de que la única aportación al estudio de los signos comerciales es la de introducir un nuevo concepto para determinar - la naturaleza jurídica del nombre: EL VALOR.

Estamos en presencia de un bien incorporal -dice Roubier⁴³- sin embargo, tal derecho no es un crédito, pues puede oponerse a todos como si se tratase de un derecho real; es lo que llamamos un "valor".

El nombre comercial es un signo que sirve para atraer a la clientela y por ende, está dotado de un "valor" intrínsecamente hablando, por la fuente de beneficios económicos para su titular.

En particular no puede calificarse la tesis de Roubier como una nueva teoría, sino mas bien como una innovación complementaria a las ya existentes; y el término valor, en nada varía la naturaleza del nombre, ni transforma el derecho que le es relativo, antes bien, los reafirma en uno y otro sentido.

12.- TEORIA ADOPTADA.

Puede asegurarse sin temor a equivocación que la teoría adoptada por la legislación mexicana, en relación con la naturaleza jurídica del nombre comercial, es aquella que lo identifica como un DERECHO DE PROPIEDAD. Tal afirmación se basa en la idea de que el nombre pertenece a la generalidad de los signos y demás caracteres regulados precisamente por la Ley de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial.

Dice el Artículo 1o.- Esta Ley regula la propiedad industrial y por ende, las patentes de invención y de mejoras de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones

42.- Citado por De Solá Cañizares, Opus Cit. Página 258.

43.- Citado por De Solá Cañizares, Opus Cit. Página 269.

de procedencia y las designaciones o nombres de origen, así como la represión de la competencia desleal".

Por otra parte y con referencia particular al nombre, la Ley señala además en el Artículo 214: "Es propiedad de toda persona física o jurídica productora o comerciante, su nombre comercial; y en consecuencia, el derecho de uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro, en la extensión de la clientela efectiva".

Como puede apreciarse, no hay duda que la Ley en cuestión admitió el principio de propiedad como un derecho absoluto y exclusivo sobre el nombre.

Ahora bien, no se niega que exista un derecho de propiedad sobre el nombre, pues esto es indiscutible desde todos los puntos de vista, incluyendo el legal. Lo que sí es discutible aún, es la esencia misma de ese derecho, es decir, su naturaleza jurídica.

Hay quienes afirman que se trata de un derecho real de carácter patrimonial; otros que aducen tratarse de un derecho intelectual; y todavía hay quienes persistiendo en la duda no saben que curso tomar y emiten opiniones negando o afirmando el derecho en cuestión, o bien otorgándole solamente al nombre la categoría de un bien, discutiéndose en consecuencia si dicho bien es de naturaleza incorporeal o inmateral y en fin, que como ya hemos visto, no faltan quienes atribuyen al nombre los calificativos de "valor", "Derecho de utilización", "Entidad accesorio de la empresa", "Privilegio económico", etc.

A este respecto, los autores mexicanos tienen la particularidad de no manifestarse radicalmente en favor o en contra de alguna postura, y no porque con ello estén en un error, sino al contrario, quizá su manera de pensar sea la más razonable al adoptar el procedimiento de tomar de las diferentes doctrinas, solo aquello que en realidad conviene para fijar con mayor certeza, la esencia jurídica del nombre.

El tratadista César Sepúlveda por ejemplo, después de hacer diversas críticas y consideraciones a las corrientes expuestas, trata de conjuntar las diversas opiniones y al final emite su propia conclusión afirmando: "En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él, es un derecho de propiedad, con modalidades

específicas, con limitaciones expresas en la Ley y as un derecho privi-
legiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso".⁴⁴

Idéntica postura adopta Barrera Graf, cuando expresa:⁴⁵ "El nombre comercial atribuye a su titular un derecho típico de individualización, que se manifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo distintivo. A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales, es decir, sobre objetos incorporales e ideales, el derecho al nombre comercial concede a su titular un derecho de carácter real, similar al tradicional derecho de propiedad, que consiste en usar y gozar del nombre con exclusión de terceros; es un derecho que recae sobre una cosa - incorporal. No se trata pues de la cosa material en que el nombre se concreta y reproduce, ni tampoco consiste en la expresión literal en que el nombre se manifiesta, sino por una parte, se refiere a la con-
cepción intelectual, a la creación de su titular, que mediante una frase o cierta referencia, objetiva o irreal, logra la identificación de su empresa y su distinción de las actividades comerciales de los competidores, y por otra, se establece que el nombre es, precisamente un signo distintivo de la negociación, por lo que se atribuye a su titular la exclusividad de su uso".

Por lo que a nosotros corresponde y adoptando igual sistema que los autores mencionados, sin manifestarnos partidarios radicales de alguna doctrina en particular, expresamos la siguiente opinión:

a).- Particularmente la Ley de la Propiedad Industrial, adoptó como tesis, la de señalar que la propiedad industrial es una forma de la propiedad intelectual, y más concretamente de los llamados derechos de autor.

Esta tesis la encontramos expresada precisamente en la "Exposición de motivos",⁴⁶ de la mencionada Ley de Propiedad Industrial, extrañándonos de que hasta ahora no haya sido objeto de comentario alguno por parte

44.- Opus Cit. págs. 175 y 176.

45.- Opus Cit. págs. 260 y 261.

46.- Incluye a manera de prólogo en la "LEY DE INVENCIONES Y MARCAS".- Editorial Ediciones Andrade, S.A. México, D.F. 1974.

de los autores nacionales y extranjeros. El texto es como sigue: "Con la denominación de propiedad industrial se distingue generalmente como es sabido, una de las formas del derecho de autor y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del ingenio y que la propiedad artística, diferenciándose claramente de éstas últimas en que, tanto en los inventos industriales, como en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, la tarea del autor se circunscribe al campo económico en cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales".

b).- Como deducción de lo anterior, podría pensarse que por lo menos en cuanto a su origen la propiedad industrial se asemeja a la intelectual y por ende, los signos que esa protege, entre ellos el nombre comercial, les afectan las mismas características y circunstancias que a las llamadas creaciones literarias y artísticas que conforman la propiedad intelectual.

c).- Es cierto, y así se ha criticado, que hasta cierto punto cuando hablamos de signos como la marca, el aviso o el nombre comercial, no se esté ante verdaderas creaciones del intelecto, no por eso se debe dejar de reconocer que su invención exige aunque sea un mínimo de esfuerzo de creación intelectual, sobre todo si pensamos que del nombre depende mucho el éxito y prosperidad de un negocio por su impacto y atracción de la clientela y porque en definitiva debe representar bastante dificultad adoptar un nombre que verdaderamente cumpla con su función de distinguir correctamente a la negociación que lo detenta, de tantos otros de su mismo género.

d).- Ello no significa sin embargo, que tal esfuerzo por denodado que sea, pueda elevar al signo de comercio, al rango de una creación intelectual como si fuese una obra literaria o artística. No creemos que el nombre comercial sea de naturaleza intelectual; y si por el contrario, un bien inmaterial sobre el cual se ejerce claro está, un derecho de propiedad.

e).- Tal derecho de propiedad es un derecho real de naturaleza exclusiva y absoluta. Exclusiva porque sólo pertenece a su titular con exclusión y oposición frente a terceros; absoluta porque no sólo trata de proteger el acceso a su adquisición y uso, sino de manera total, los efectos de naturaleza jurídica, económica y social que le son inherentes.

Que los derechos reales, incluso el derecho de propiedad, pueden recaer sobre objetos incorpóreos -dice Barrera Graf⁴⁷- ya nadie lo dis-

cute en la actualidad.

Las limitaciones de espacio y tiempo a que sujeta la ley al uso del nombre, al atribuirle cierta temporalidad y reducir el ámbito de aplicación al campo de la clientela efectiva, no disminuye, o perjudica o invalida que el derecho al nombre sea un derecho real de propiedad, pues en todo caso las disposiciones civilistas al respecto otorgan iguales características a los derechos reales como los derivados del usufructo, uso, habitación, etc. en cuanto a tiempo se refiera. Por lo demás tanto en uno como en otro caso, tales derechos son oponibles "erga omnes" y no solo frente a aquél que los otorga, llámase en un caso, particular; y en otro, Federación o Estado.

f).- El nombre comercial al ser un bien como hemos afirmado, no es un valor, pero representa un valor de pleno contenido económico para su titular en tanto afecta al patrimonio de la empresa.

g).- En consecuencia, el derecho al nombre por todas estas circunstancias de hecho y de derecho debe ser ampliamente protegido como afortunadamente sucede a través de los ordenamientos mexicanos sobre la materia y específicamente mediante aquellas disposiciones que tienden a la supresión de la competencia desleal.

h).- Finalmente y aunque no puede hablarse de monopolio, no cabe duda que el nombre comercial significa un privilegio económico de gran trascendencia para su titular comerciante o industrial.

C A P I T U L O I I I
DIRECTRICES FUNDAMENTALES DEL NOMBRE COMERCIAL

13.- CONCEPTO LEGAL Y DOCTRINAL.

Es preciso recalcar que legalmente no existe definición alguna del nombre comercial, por lo que mas bien debemos atender a los elementos objetivos y subjetivos que de la lectura de la Ley se desprenden.

Objetivamente puede definirse como un signo comercial cuya utilidad peculiar es la de distinguir, particularizar o singularizar el establecimiento o negociación que lo detenta.

Subjetivamente la Ley de Invencciones y Marcas, del mismo modo que algunos ordenamientos anteriores sobre la materia, incluye elementos como - la protección jurídica del nombre, el derecho a su uso exclusivo, la demarcación geográfica o ámbito de protección y el todavía más subjetivo de la clientela efectiva, amén de una serie de artículos encaminados a evitar la competencia desleal.

Esta conjugación de elementos objetivos y subjetivos son los que a fin de cuentas determinan la esencia jurídica del nombre y lo hacen un signo peculiarísimo e "intangibile" como dijera Sepúlveda⁴⁹, pero cuyo valor moral y económico es sin lugar a dudas, tan elevado como significativo. Desde el punto de vista de sus elementos su actividad es plural, sirve no solo para distinguir establecimientos comerciales o su género mercantil, sino que se extiende aún mas a la persona misma que lo detenta como propietario, sea ésta moral o individual.

La naturaleza subjetiva del nombre es más comprensible si atendemos a las cualidades de la empresa que con el nombre quedan plenamente avaladas como son: La honestidad y seriedad de sus operaciones, la calidad - y garantía de sus productos, su solvencia moral y económica etc.

Habría que añadir también que los beneficios de su fama y reputación están completamente garantizados con el nombre, por lo que trasciende - hasta el campo de la clientela efectiva. De ahí que quien adquiere un negocio prefiera aquel que se encuentra más y mejor acreditado que aquél que todavía no lo está. Por ello y esta es nuestra tesis "La protección jurídica del nombre debe darse en sentido amplísimo", es decir, no solamente como un signo distintivo del comercio, sino por todo lo que ese

signo encierra o representa, que es mucho más importante que el signo mismo como tal. De otro modo dicho, el nombre debe más a los elementos que lo conforman, que a su utilización práctica como simple signo distintivo.

La doctrina por su parte -como dice el autor Mantilla Molina⁵⁰ sólo muestra la gran diversidad de opiniones respecto al concepto del nombre comercial. En Italia por ejemplo, como ya hemos visto, hay quienes definen al nombre comercial como el nombre civil del comerciante; otros -- por el contrario, lo relacionan directamente con la empresa o con el fondo de comercio, dividiéndolo en subjetivo y objetivo; otro tanto sucede en Francia, España, Alemania y otros países del viejo continente.

La doctrina mexicana parece estar afectada del mismo mal y aún hoy en día no existe entre los autores nacionales ninguna uniformidad de criterio en cuanto al nombre, por lo que tenemos que concluir que apegadas a la normatividad específica, el nombre es el signo distintivo de la negociación mercantil.

14.- DIFERENCIA CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.-

A.- CON LA MARCA.

Se puede establecer diferencia con este signo, desde dos puntos de vista: Ya sea atendiendo a su uso práctico, o bien, a su connotación jurídica.

En cuanto al primero la diferencia es muy notoria. Mientras que la utilidad práctica de la marca es la de señalar y distinguir mercancías, productos o servicios (Sobre marca de servicio existe una amplia descripción en el reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas, Artículo 56 - números 56 a 75); el uso habitual del nombre es la singularización o particularización de las negociaciones, fábricas, empresas o establecimientos que producen o expenden a aquellos.

Juridicamente en cambio, la diferencia puede establecerse atendiendo a los siguientes tópicos: Definición o concepto, de depósito o registro, adquisición y uso exclusivo, protección legal etc. De estos solo examinaremos el primer tópico, ya que los demás serán tema a tratar en los siguientes puntos de nuestro temario.

Corresponde a la marca como principal elemento de su definición, el uso especializado de señalar productos comerciales; mientras que al

nombre corresponde por el contrario, la distinción de las negociaciones o establecimientos mercantiles.

Existe sin embargo, un punto de identificación por cuanto hace a la llamada marca-nombre o marca nominativa. En efecto, desde los primeros ordenamientos mexicanos sobre la materia, como son la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 o la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, quedó abierta la posibilidad y de hecho se consignó en el texto mismo de la Ley, que la marca pudiera consistir en un nombre comercial, aunque con observación de algunas salvedades como las de que el nombre se usase en forma distinta, no tuviera como finalidad la descripción de las propiedades del producto y que se contara con la autorización del propietario del nombre, para el caso de que el comercializador del producto no fuese al mismo tiempo su productor o fabricante y quisiera utilizar la misma marca de éste. Artículo 97 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fuera de este supuesto, la diferencia entre uno y otro signos es altamente notable. Veamos por ejemplo las siguientes definiciones:

Alfredo Rocco⁵¹ dice de la marca "así como el lema o insignia distingue y diferencia al negocio, la marca (il marchio) realiza la misma función respecto a las mercancías".

Joaquín Rodríguez y Rodríguez⁵² la define como "la señal externa que usa un determinado comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos...."

Tulio Ascarelli⁵³ por su parte escribe "la marca sirve para individualizar al producto. También ello constituye un bien inmateral que se traduce en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje...."

El Artículo 1o. de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio precisó el concepto de marca al definirla como "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante, en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos..."

Por lo que al nombre corresponde, una sola definición basta para que -

51.- Rocco Alfredo.- Opus. Cit. pág. 250.

52.- Rodríguez y Rodríguez Joaquín.- Opus. Cit. pág.

53.- Ascarelli, Tulio - Panorama del Derecho Comercial.- Edit. Depalma, Buenos Aires 1949.- pág. 135.

veamos el notable contraste que existe entre signo con el anterior. El autor Enrique Correa⁵⁴ dice al respecto: "El nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o sean personas morales, para distinguir sus negocios de los de más que se dedican a una actividad mercantil del mismo género".

B.- CON EL AVISO COMERCIAL.

Tenemos que confesar que aunque existe cierta confusión en la definición de este signo distintivo del comercio, hay sin embargo varios puntos de coincidencia entre los autores que han escrito sobre este tema.

Rodríguez y Rodríguez, por ejemplo, nos da su opinión del signo en cuestión: "Llamamos avisos comerciales a cualquier combinación de letras, - dibujos o cualquiera otros elementos que tenga señalada originalmente y sirven para distinguir fácilmente una negociación o determinados productos, de los demás de su especie". Esta definición -dice basada en el - texto legal (Art. 208 L.P.I. y 174 de la L.I.M.) pone de relieve las - características del aviso comercial que son: 1a.- Ser un signo distintivo; 2a.- De señalada originalidad y 3a.- Para distinguir fácilmente - una mercancia o una negociación".⁵⁵

Agrega el autor además que dentro de los avisos se encuentran comprendidos los rótulos, anuncios, lemas y emblemas.

Jorge Barrera Graf,⁵⁶ de la misma manera que el autor anterior, identifica al aviso comercial como la representación emblemática de la negociación o sus establecimientos. Dicha representación simbólica puede consistir en la reproducción del nombre o rótulo como por ejemplo: "La representación de un caballo pintado de blanco, para identificar el nombre o rótulo de una pelotería: "El Patro Blanco" o la de un Elefante - para identificar la droguería de igual denominación, etc."

Pueden así mismo consistir en enseñas -dice Barrera Graf- "Consistentes en insignias o estandartes (por ejemplo), la bandera verde y amarilla - del Banco de Comercio, o los estandartes del "Hotel Reforma y del Hotel del Prado.

Aunque este último autor no otorga ninguna aplicabilidad al aviso comér

54.- Alvarez Soberanis, Jaime.- La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica.-Edit. Porrúa, S.A.-México 1979.Pág.72

55.- Rodríguez y Rodríguez, Joaquín.- Opus.Cit. Pág. 422

56.- Barrera Graf, Jorge.- Opues. Cit. Pág. 281.

cial para anunciar mercancías, sino, solo negociaciones o establecimientos, creemos que su omisión no fue intencionada y menos con el propósito de ignorar las disposiciones legales al respecto.

En efecto, el Artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial como el Artículo 174 de la Ley de Invenciones y Marcas cuyo texto es el mismo, confirman la opinión de que el aviso comercial tiene como principal finalidad la de anunciar a todo el público, un comercio o negociación o determinados productos.

En nuestra particular opinión y concordando en ello con la del tratadista Cesar Sepúlveda, el aviso comercial no es otra cosa que un "anuncio" que sirve para llamar la atención del público sobre las bondades de un negocio o producto. Bajo estas condiciones la diferencia de este signo con el nombre puede contemplarse también bajo diversos aspectos, como son: El uso práctico, su naturaleza jurídica, su finalidad específica, su carácter de accesoriedad, etc.

El uso práctico del aviso es anunciar negocios o mercancías realzando las cualidades de uno y otras, mientras que al del nombre es distinguir o diferenciar solo negociaciones, una de la otra de la misma especie o género mercantil.

La naturaleza jurídica del nombre es mucho mas compleja que la del aviso comercial, pues mientras que respecto del aviso comercial la Ley con signa la tutela de un derecho propiamente artístico literario basado en su originalidad; respecto al nombre la tutela se extiende no al simple rótulo de una negociación (que bien puede no tenerlo sin dejar por ello de tener nombre) sino a algo mucho más importante y complejo que atañe al industrial, productor o comerciante; a su negociación y a sus establecimientos y que trasciende incluso a la hacienda o fondo del comercio y finalmente incide en el valor económico potencial que representa la clientela. El aviso comercial o anuncio puede reproducir con propiedad al nombre cuando se usa para llamar la atención sobre una negociación; puede también reproducir a la marca cuando se usa para anunciar o describir un artículo de comercio. Se trata entonces -como dice César Sepúlveda- de un signo accesorio al nombre o a la marca que no debe confundirse con estos.

15.- ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL.

Si recordamos un poco o damos marcha atrás a algunas páginas del primer capítulo de nuestro trabajo, veremos que desde la Ley de Marcas Industriales de Comercio de 1903, pasando por la Ley de Marcas y de Avisos y nombres Comerciales de 1928; la Ley de la Propiedad Industrial de 1942; hasta la Ley de Invenciones y marcas de 1976; se sostiene el mismo principio o criterio respecto a la adquisición del derecho al nombre comercial. Es decir, se reproduce al mismo fundamento jurídico que dispone - la prerrogativa de toda persona, nacional o extranjera inclusive, para adquirir el derecho al uso exclusivo del nombre, SIN NECESIDAD DE REGISTRO, bastando a cambio su publicación en la "Gaceta Oficial" o actualmente en la "Gaceta de Invenciones y Marcas".

No obstante, los textos legales antes invocados coinciden plenamente en consignar la fórmula del uso previo del nombre para posteriormente proceder a su solicitud de publicación. Tal comprobación de uso previo terminó siendo condición sin la cual no procedía el trámite de publicación como sucedió en la Ley de la Propiedad Industrial que disponía en su Artículo 218: "para obtener la publicación a que se refieren los Artículos anteriores (refiriéndose claro está, a la publicación del nombre en la en ese entonces "Gaceta de la Propiedad Industrial", deberá presentarse una solicitud en la forma que prevenga el reglamento..... así mismo será requisito indispensable que se compruebe el uso actual del nombre que se trata de publicar".

Esta misma Ley incluso, expresa que los efectos de la publicación del nombre están en relación directa con el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de su titularidad, pues como dispone en su Artículo 216 último párrafo: "la publicación no producirá otro efecto que el señalado (establecer la buena fé en el uso del nombre) y se hará sin perjuicio de tercero que sin haber publicado su nombre comercial, compruebe anteriormente tener mejor derecho al uso exclusivo del mismo".

La Ley de Invenciones y Marcas concigna en el Artículo 180 lo siguiente: "Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio, ^{57 bis} la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo.

57 bis.- Hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Diario Oficial del 29 de Dic. de 1982 en vigor desde el 1o. de Enero de 1983/

Bajo estas circunstancias podía afirmarse que la adquisición del derecho al nombre comercial depende más bien del uso del mismo que de su publicación en la revista oficial mencionada.

La respuesta es en nuestra opinión que el uso confiere derechos a su detentador, pero que estos derechos pueden serle disputados por otro usuario, creando con ello un conflicto legal cuya solución tiene que buscarse en las disposiciones sobre la marca, mediante la aplicación de la norma que dispone que el registro de la marca no surta efectos contra tercero, cuando éste demuestre fehacientemente haber empezado a usar la marca por lo menos un año de anticipación a la fecha del registro. (Artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas). Disposición correctamente aplicable al nombre comercial según se desprende del Artículo 187 que dice "El nombre Comercial registrará, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas".

Ahora bien, creemos que existe una diferencia entre lo que es el simple uso carente de publicación y el uso exclusivo que se adquiere con la publicación del nombre. Mientras que respecto del primero caben un sin número de posibilidades de conflicto sobre su titularidad, respecto del segundo la titularidad del nombre publicado ya no es materia de controversia pues no se duda de la propiedad y si en cambio se obtiene con ello el derecho del uso exclusivo precisamente para evitar cualquier usurpación y motivar la aplicación de sanciones cuando ello suceda.

16.- PUBLICIDAD Y REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.

Legalmente no existe en el Derecho Mexicano, registro del nombre comercial, lo que existe es publicación del mismo.

Debemos tener presente que la mayoría de las legislaciones sobre propiedad industrial tuvieron su origen en la famosa Convención de París para la protección de la Propiedad industrial de 1883 y que por tanto tuvieron que apearse en lo posible al texto de la Convención. Efectivamente como ya hemos anotado en páginas anteriores, el Artículo 8o. de la Convención disponía: "El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio".

Es lógico suponer por lo menos que los países integrantes de la Conven-

ción, los latinoamericanos entre ellos, observaron en sus legislaciones interiores este mismo principio.

México por consiguiente no fue ajeno a esta disposición, consignándola en los textos legales sobre propiedad industrial, que han tenido vigencia a través de su historia.

Podíamos congeniar con la opinión del autor colombiano Germán Cavalier⁵⁷, en el sentido de que si bien es cierto que la Ley no dispone como obligatorio el registro del nombre comercial, tampoco lo prohíbe y sí por el contrario lo permite cuando tal nombre se constituye en una marca; - pero en el derecho mexicano aún cuando esta disposición es perfectamente aplicable, rige la costumbre jurídica de no registrar los nombres de comercio como tales, es decir, no existe un registro de nombres comerciales, aunque es de explorado derecho que para el registro de las Sociedades Mercantiles sea obligatorio la mención de su nombre, denominación o razón social.

El Artículo 160 de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone la publicación del nombre en la gaceta de Invenciones y Marcas.

La solicitud de publicación se sujetaba a determinados requisitos legales como los exigidos por el Reglamento de la Ley anterior. Dicho Reglamento en su Artículo 168 exigía:

a).- Presentar la solicitud por duplicado e inscribir en dicha solicitud la mención de los siguientes datos:

- El nombre comercial y fecha en que principió a usarse.
- Nombre, denominación o razón social, nacional o domicilio del propietario.
- Ubicación y giro de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique. A dicha solicitud deberán anexarse los documentos que demuestren satisfactoriamente a juicio de la Secretaría la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

La Ley de Invenciones y Marcas requería además que a dicha solicitud se acompañara la documentación necesaria para acreditar la personalidad

del solicitante (propietario, apoderado, etc.) pero quizá el requisito más importante a que sujetaba la Ley, para poder obtener la publicación de un nombre comercial, era el "examen de novedad" que consistía sencillamente en verificar si no existía ya publicado con anterioridad un nombre igual o parecido que pudiera traer como consecuencia una grave confusión.

El Artículo 183 de la Ley ordena al respecto: "No podrán publicarse 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 aquellos que contravengan las disposiciones contenidas en el Artículo 91 de esta Ley".

El Artículo 91 a su vez, consigna poco más de veinte impedimentos para poder registrar una marca, siendo aplicable este mismo precepto para poder publicar un nombre comercial, es decir, le afectan las mismas prohibiciones citadas en el Artículo aludido.

He aquí algunas de esas prohibiciones:

Frac. VI.- No podrán ser registradas como marcas y por ende publicadas como nombre, las letras aisladas, los números y colores aislados a menos que estén combinados de elementos tales como signos o denominaciones que les den un carácter distintivo.

Frac. VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales gubernamentales, intergubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente.

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

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

Frac. XIX.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento, cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

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

- EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE.

La parte final del Artículo 180 de la Ley de Invencciones y Marcas, seña la expresamente: "La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo".

Consideramos al respecto, que los efectos de la publicidad del nombre son muy limitados pues sólo se reducen como dijera el tratadista Rodríguez y Rodríguez, a establecer en contra de un posible uso indebido, una "presunción legal" derivada de la buena fé en la adopción y uso del nombre.

En este mismo sentido Barrera Graf y César Sepúlveda, agregan a lo dicho, que dicha presunción legal se traduce en establecer el dolo o mala fé con que se conduce aquel que ilegalmente usa el nombre. Se quiera decir con ello que el efecto de la publicación permite a aquella persona que la promueve, tener un mejor derecho sobre aquel que no lo hace, pero esto solo es relativo, pues como se ha visto, la presunción legal establecida, es una presunción "iuris tantum" sujeta a comprobación sobre el uso efectivo del nombre.

En nuestro criterio la restricción va aún más lejos. La protección legal de su exclusividad se restringe al ámbito de una determinada zona geográfica -aquella que abarque la clientela efectiva- y que resulta de considerar como se desprende del Artículo 179 de la Ley de Invencciones y Marcas, la amplitud, volumen o intensidad de difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

Como se vé, no es fácil determinar de ningún modo cual sea la base para fijar con precisión un ámbito geográfico, atendiendo a elementos tan subjetivos como la clientela efectiva o como la mayor o menor difusión del nombre. Si la publicación del nombre sigue esta misma suerte nos preguntamos ¿qué sucederá cuando un tercero, aún sin necesidad de publicación, le ha dado fama y credibilidad a un nombre "X" en la demarcación de su empresa o negociación; y éste es motivo de publicación por otra persona en un ámbito geográfico distinto?

La respuesta que se nos antoja es que la protección jurídica que se ejer

ce en uno y otro caso es francamente nula, pues cualquiera puede alegar tener un mejor derecho o inventar mil argucias válidas legalmente -porque así lo permite la Ley- para desvirtuar la presunción de dolo o mala fé que pudiera imputársele.

Nuestra iniciativa al respecto sería no sólo declarar obligatoria la publicación del nombre comercial, sino también todos los fenómenos que le son inherentes v.g.r. su transmisión, concesión de uso, cancelación etc. Dicha publicación además de hacerse en la Gaceta de Invenciones y Marcas, debería hacerse extensiva también al "Diario Oficial de la Federación", para dar con ello plena realidad y vigencia al principio de ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL consignado en el Artículo 2o. de la Ley en cuestión.

17.- TRANSMISION Y RENDVACION DEL NOMBRE COMERCIAL.

- DE LA TRANSMISION.

La regla general que rige en este caso, salvo excepciones, es que el - nombre comercial si puede transmitirse. Lo que realmente es discutible hasta la fecha es si dicha transmisión opera unitaria o conjuntamente con la empresa o establecimiento el cual distingue, o en su defecto, - con la hacienda mercantil.

En Alemania por ejemplo, la Ley admite la posibilidad de adquirir la firma (nombre comercial) al mismo tiempo que se adquiere la empresa. Heinsheimer⁵⁸ opina que "la firma mercantil es, en principio intransmisible y como tal no puede ser enajenada con separación de la empresa - para la que se adoptó; pero si puede transmitirse al mismo tiempo que aquella; por consiguiente la transmisión de la firma no es necesaria - pero sí es posible".

Los alemanes distinguen entre firma nueva y firma derivada. La primera se utiliza en los negocios de nueva creación para delimitar la responsabilidad patrimonial de su propietario; la segunda en cambio, es la firma que se adquiere por la compra o venta de un negocio ya en explotación. Esta es la que de ordinario se transmite y su traspaso puede - tener lugar entre vivos o por causa de muerte, a condición de que el cambio opere conjuntamente con la empresa que lo adoptó.

Los italianos por su parte sostienen idéntico sistema de transmisión

58.- Heinsheimer Karl.- Opues Cit. Página 34.

del nombre; solo que en Italia la razón social o "Ditta" contempla dos variantes a saber: como razón social objetiva y como razón social subjetiva.

Según la opinión de Rocco, la primera corresponde a la designación del establecimiento; la segunda es el nombre del comerciante igual a su nombre civil. De las dos solo la primera es susceptible de transmitirse o enajenarse, con la condición dice:⁵⁹ "de que se transmita simultáneamente con la hacienda, por ser un signo distintivo de ella y como tal, corre la suerte de la cosa individualizada".

En Francia hace algunas décadas, la jurisprudencia impedía la transmisión del nombre para el caso de cesión o traspaso de la hacienda mercantil; poco después se admitió la posibilidad de transmitir el nombre, - con la condición de que quien lo adquiriera, le añadiera una inscripción como si se tratase de un sucesor; hoy en día impera en Francia un régimen de completa libertad de transmisión del nombre.

En España,⁶⁰ el Estatuto de la Propiedad Industrial admite que los derechos industriales son susceptibles de transferirse por cualquiera de los medios reconocidos por el derecho, es decir, existe plena libertad de transmisión del nombre.

Dentro de los países latinoamericanos, Uruguay conserva un sistema mixto de transferencia, es decir, el nombre puede ser traspasado junto - con la hacienda, pero también lo puede ser sin ella.

El jurista argentino Don Francisco J. Garo,⁶¹ refiriéndose lógicamente a las Leyes de su País, opina que el nombre comercial es cesible o transferible pues no existe ningún texto que lo prohíba y si en cambio uno - que lo autoriza; tal texto es la Ley 11867 que ordena que la transmisión del nombre debe operar en bloque o conjuntamente con el fondo de comercio en su totalidad.

Con referencia a la legislación mexicana, la transmisión del nombre - fue objeto de regulación desde la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928. Su Artículo 53 decía:

59.- Rocco Alfredo.- Opus Cit. Página 249

60.- Rodríguez Joaquín.- Curso de Derecho Mercantil, Tomo I. S. Aguirre Impresores Madrid 1936. Página 461 y sigs.

61.- J. Garo Francisco.- Tratado de las Compra-ventas Comerciales y Marítimas. Tomo II, Ediar Soc. Anom. Editores Buenos Aires 1945. Página - 197 y sig.

"El traspaso de un establecimiento no supone el derecho exclusivo de uso del nombre comercial correspondiente, salvo estipulación en contrario de las partes interesadas. Si se tratare del traspaso de un establecimiento comercial con derecho al uso del nombre comercial que lo distingue, comprenderá tal traspaso el derecho al uso exclusivo del nombre, como marca, en caso de que así estuviera registrado, salvo estipulación en contrario, caso en el cual la marca se considerará extinguida".

Como es de apreciarse, conata en la Ley anterior, la negativa expresa de transmitir conjuntamente el nombre y el establecimiento al cual distingue, a menos como dice el Artículo precitado, que la voluntad de las partes interesadas se manifieste de otra manera, es decir, transfiriendo el mismo tiempo ambos elementos.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 sigue un criterio totalmente opuesto a la anteriormente mencionada. En efecto, dice el Artículo 223: "La venta o transmisión de un establecimiento conferirá el derecho exclusivo de uso del nombre comercial respectivo, salvo estipulación expresa en contrario de las partes interesadas".

En cuanto a la marca-nombre o marca nominativa la Ley preceptuaba además que dicha transmisión del establecimiento operaba conjuntamente con la marca nominativa si así estuviera registrada.

Actualmente la Ley de Invenciones y Marcas en su Artículo 185 se sigue el mismo criterio de la disposición precedente, pero solo que ahora sujeta el acto de la transmisión a un registro previo en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. En razón de ello, la Ley determinó la aplicabilidad supletoria de las normas sobre Registro de la Transferencia Tecnológica y Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

El Artículo 2o. de dicha Ley dispone: "Para los efectos de esta Ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deben surtir efectos en el territorio nacional relativo a:

Frac. f).- La cesión o autorización de uso de nombres comerciales.

En nuestro criterio son tres los supuestos jurídicos que pueden darse en relación con la transmisibilidad del nombre comercial:

1.- Que el nombre se transmita junto con la negociación y así se haga

constar expresamente.

2.- Que no se diga nada al respecto y entonces se presume que el traspaso de la negociación conlleva al mismo tiempo la transferencia del nombre.

3.- Que se transmita la negociación sin transmitir el nombre. En este caso existirá una reserva del derecho exclusivo de uso del nombre por parte de su titular.

En el primer caso no existe problema alguno por ser éste el caso más usual y común de transmisión.

En el segundo de los supuestos aunque existe cierta confusión por falta de expresión de voluntad para transferir el nombre y la negociación, la Ley es muy clara al disponer que sólo salva pacto en contrario, la transmisión de un negocio implica a su vez la del nombre comercial.

Ahora bien, cuando existe reserva del nombre como en el tercero de los supuestos, puede darse el caso de que su titular quiera seguir usándolo por convenir así a sus intereses; conviene entonces tomar en cuenta las disposiciones relativas a la competencia desleal para tratar de evitar a toda costa que el titular del nombre lo use en detrimento del negocio transmitido, es decir, debe estipularse por los interesados, que dicha reserva significa la existencia de un pacto de no concurrencia desleal por parte del antiguo propietario del negocio.

Fuera de lo anterior, la Ley otorga a los contratantes, plena autonomía y libertad para estipular las cláusulas que deseen, con la sola limitante de no ser contrarias a la moral e interés público.

Barrera Graf⁶² nos habla en relación con la reserva del nombre opinando que ésta opera bajo condiciones rígidas y en un campo muy estrecho, - pues la estipulación del transmitente de la empresa (ya sea por acto de enajenación como la venta, la donación, sucesión por causa de muerte, - la aportación a una Sociedad, el fideicomiso etc.; o por ser un acto de transmisión y reserva de la propiedad como la venta con reserva de dominio, el arrendamiento, el usufructo, la prenda etc.) en que conste la reserva del nombre, debe ser expresa y clara porque si nada se pacta, - se presume que el nombre como elemento accesorio de la empresa y como parte integrante de la hacienda, se transmite con ésta.

62.- Barrera Graf Jorge.- Opus Cit. Página 274 y sig.

- DE LA RENOVACION.

En una relación de causa-efecto podría decirse que la renovación del nombre es el efecto producido por la causa de su posible extinción.

Como se sabe en la legislación mexicana la tutela jurídica del nombre se otorga sin necesidad de depósito o registro. De ahí que se condicione su protección legal a los efectos de su publicación. Tal publicación a nuestro juicio, presenta desde este punto de vista, una doble connotación jurídica: Como derecho y como obligación.

Como derecho porque es una prerrogativa que la Ley concede al titular - para publicar el nombre, pero también como obligación por que en caso - de no publicarse, la presunción de dolo que pudiera establecerse en favor del propietario y contra el infractor, no existe, significando ello una grave lesión al derecho de uso exclusivo del nombre.

La publicación del nombre en consecuencia, tiene los mismos efectos jurídicos que un registro, por razón obvia de que a partir de dicha publicación el nombre gozará de completa protección legal, sin negar por - ello que antes de su publicación carezca de protección, sino simplemente que tal no es plena jurídicamente hablando.

El Artículo 74 de la pretérita Ley de Marcas Industriales y de Comercio disponía al respecto: "Todo comerciante ya sea nacional o extranjero, - tiene derecho para que se publique su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, con el fin de obtener la prerrogativa que - establece el Artículo 77".

El Artículo 77 consiguientemente, establecía la presunción de dolo de - la siguiente manera: "Para que puedan imponerse las penas que establece la Ley, será requisito indispensable que el actor pruebe que hubo dolo por parte del reo. Esto no obstante el comerciante que haya hecho publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas de - acuerdo con lo que previene el Artículo 74, estará exento de tal requisito y la presunción legal será de que el reo obró con dolo".

Los efectos de la publicación del nombre comercial tenían una duración de DIEZ AÑOS según el párrafo final del Artículo 74 precitado; término al cual procedía renovar el nombre por períodos iguales a dicho lapso.

Esta disposición se repitió más tarde en la Ley de Marcas y de Avisos - y Nombres Comerciales, así como en la Ley de la Propiedad Industrial,

en sus Artículos 52 y 222 respectivamente.

En la actual Ley de Invencciones y Marcas, según lo dispone el Artículo 184, los efectos de la publicación de un nombre comercial se reducen a CINCO AÑOS y se sujeta el acto de renovación a periodos de igual temporalidad, so pena en caso de no llevarse a cabo, de cesación de los efectos jurídicos inherentes a la publicación.

Dicha renovación debía realizarse según el precepto antes citado, dentro del último semestre de cada periodo de publicación. Dicho término - de cinco años comenzaba a contarse a partir del día de la presentación de la solicitud de publicación correspondiente, es decir, desde el momento en que se presentaba la solicitud para publicación y ésta era sellada de recibida en la Oficina correspondiente, independientemente de que posterior a ello se declarara procedente la publicación del nombre comercial.

18.- LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL.-

El derecho de uso exclusivo del nombre comercial es al mismo tiempo, - desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, un derecho y una obligación.

Lo primero cuenta con la opinión unánime de los autores, en cuanto a - que tal derecho constituye una necesidad natural de identificar a los comerciantes y a las negociaciones mercantiles, de la misma manera que existe la necesidad de identificar a las personas con su nombre civil.

Lo segundo tiene razón de ser por la necesidad práctica de protección - legal que requieren los auténticos y verdaderos comerciantes, en contra de aquellos que ejercen el comercio en la clandestinidad; o simplemente para poder intentar las acciones legales tendientes a evitar actos delictuosos de concurrencia o competencia desleal por el uso indebido de los signos distintivos.

Todas o casi todas las legislaciones del mundo conservan a este respec- - to, una basta normatividad sobre propiedad industrial o comercial; una mayoría también ha dedicado buena parte de esas normas a la regulación específica de los signos distintivos; pero muy pocas tienen sin embargo una verdadera legislación sobre protección legal industrial en razón - directa con la competencia desleal. Inclusive, los mismos países integrantes de la Convención de Unión de París, pese a su obligación de - legislar en lo relativo, hay quienes no han cumplido todavía con las -

disposiciones acordadas.

El Artículo 10-Bis en efecto expresaba: "Los países de la Unión están - obligados a garantizar a los subditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial".⁶³

Cuando decimos que existen países de la Unión que aún no tienen una verdadera legislación sobre protección industrial, no es que carezcan por completo de ella; sino que, las más de las veces ésta se encuentra dispersa formando parte de leyes civiles, penales, administrativas o de otra índole, sin ninguna unidad o uniformidad legislativa.

Según la opinión autorizada de Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo Muriel,⁶⁴ México pertenece a los países que no han cumplido hasta ahora con su obligación de regular en forma especial la competencia desleal.

En nuestra opinión y pese al extraordinario deseo de estos autores, que nosotros también quisiéramos ver cristalizado, como es el que México - tuviese una "Ley General contra la Competencia Desleal", creemos de antemano que lo que la Convención ordena no es que se legisle de manera especial sobre la competencia desleal, sino que se garantice la protección eficaz contra la deslealtad en el comercio. Lo anterior presupone que dicha garantía puede ser otorgada por cualquier medio, es decir, - por una Ley especial o varias reglas especiales incluidas en ordenamientos generales.

Actualmente la legislación mexicana conserva un sistema dual o mixto. Por un lado la Ley de Invencciones y Marcas somnigna en el Título Décimo, la especial regulación de la competencia desleal, enunciando los - casos de comisión de infracciones administrativas; el procedimiento - para comprobarlas (sistema de inspección y vigilancia); las sanciones - que les corresponden y la autoridad sancionadora (Secretaría de Industria y Comercio)^{64 bis} la cual es al mismo tiempo la indicada para conocer de las impugnaciones (recurso administrativo). Pero, por otra parte la misma Ley señala los casos tipificados como delito remitiendo a las leyes penales y civiles para la atención debida en cuanto a la persecución -

63.- Colección Jurídica Andrade.- Opus Cit. Página 97.

64.- Frisch Philipp Walter y Gerardo Mancebo Muriel.- La competencia - Desleal.- Editorial Trillas, México 1975. Página 13.

64 bis.- Hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

del delito, así como para la reclamación del pago de daños y perjuicios respectivamente.

Existen además en el derecho mexicano, otras normas⁶⁵ sobre competencia - desleal como por ejemplo: Artículo 5 y 28 Constitucionales; artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; artículo 2 Fracción II inciso a), de la Ley que crea la Comisión para la Protección del Comercio exterior en México; artículo 93 Bis de la Ley Bancaria etc.

Doctrinalmente podemos considerar que la importancia de tutelar jurídicamente el nombre, radica más que en su capacidad de distinguir un negocio de otro, en sus cualidades intrínsecas; es decir, como lo que el -- nombre encierra en sí como signo distintivo y representativo de una gama de propiedades interiores que trascienden hasta la esfera de la empresa y de su titular.

El nombre de comercio o nombre comercial -como escribe Sepúlveda⁶⁶ sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, a la actividad comercial de una persona de la de otra. Pero, es también la representación sintáctica de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, - como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seguridad, la eficiencia, la seriedad y muchas otras más. Es al mismo tiempo, el correlato de la clientela.

En resumen, este mismo autor opina que el nombre posee un valor económico de mayor consideración que el de una marca, y por ello la protección legal que se le otorga, debiera ser amplísima.

En éste mismo orden de ideas encontramos la opinión de Barrera Graf⁶⁷ --- quien afirma que no sólo la distinción de las negociaciones es lo que debe buscarse con la protección del nombre, sino también la tutela de un bien de carácter intelectual en favor de la persona a quien legítimamente se le atribuye su uso exclusivo. De ahí que no pueda vacilarse en afirmar que la protección legal del nombre debe ser más amplia.

A hora bien, en el supuesto caso de que la protección legal del nombre estuviera plenamente justificada, quedaría aun por preguntarnos cuáles son los efectos jurídicos y prácticos de dicha tutela normativa.

65.- Mencionadas por Walter Frisch Philipp y G. Mancebo Murial.- Opus - Cit. Página 35.

66.- Sepúlveda Cesar.- Opus cit, Página 169.

67.- Barrera Graf Jorge.- Opus cit, Página 270.

Tres son los principales efectos:

- a).- Protección de la persona que funge como titular del nombre
- b).- Protección de la empresa a la cual distingue el nombre
- c) .- Protección del público consumidor (clientela).

En cuanto al primero, no hay duda que la persona comerciante como propietario del nombre de comercio, posee cualidades que deben ser ampliamente protegidas, pero existe sobre todas ellas, una cualidad que a fin de cuentas constituye el bien jurídico protegido con la tutela legal del nombre: LA LIBERTAD DE EJERCER EL COMERCIO.

Libertad plenamente garantizada por el Artículo Quinto⁶⁸ de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, como un -- ejercicio cuyas limitantes sólo devengan de la propia ley y no de particularidades, es decir, por determinación judicial mediante el procedimiento correspondiente y no por actos de terceros que redunden en su perjuicio.

La actividad comercial se ejerce a través del negocio o empresa, pero -- se identifica siempre a través del nombre. De ahí la importancia que éa te tiene.

Cualidades como el honor, la habilidad, la seriedad, la seguridad, la -- solvencia moral y económica y tantas otras; son cualidades que primero -- se observan en el comerciante y después por consiguiente pertenecen a -- la empresa o negocio.

El auge actual del comercio ha traído como consecuencia la prolifera -- ción de los grandes emporios industriales, ocultos bajo una firma o una razón social, lo que nos hace pensar que su dueño o los socios propietarios del consorcio, jamás puedan llegar a ser conocidos, y relativamente no lo son por los ciudadanos comunes y corrientes que forman el grup so de una población; pero lo cierto es que al mismo tiempo, jamás pasarán desapercibidos para sus demás colegas comerciantes, industriales y -- hasta consumidores mayoristas o de importancia; se conocen perfectamente porque todos y cada uno de ellos participan a diario en la competencia comercial.

68.- Art. 50. Constitucional.- " A ninguna persona podrá impedírsele -- que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le aco mode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse -- por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o -- por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley... "

De ello se deduce que el derecho se preocupe por regular dicha competencia y procura que siempre sea lícita, teniendo cuidado por el contrario, para que no se convierta en desleal de parte de unos y en detrimento de otros.

En cuanto al segundo aspecto de la tutela y que incide directamente en la empresa, podría argumentarse que tal efecto hace residir su importancia en la finalidad u objetivo que con la protección se persigue y que no es otro que tutelar el conjunto de cualidades de índole material y económica que la forman, así como aquellas que derivan de su estructura jurídica y de su organización propia.

Si partimos del supuesto de que todo establecimiento comercial debe tener un nombre de comercio, es lógico suponer también que la identificación distingue igualmente a los elementos que lo forman.

Todos esos elementos en conjunto, forman una unidad; aun cuando a cada uno de ellos le correspondan diversas circunstancias de naturaleza física y jurídica. Es decir, según sea su naturaleza jurídica se verán afectados por el régimen legal que les sea aplicable, pero, todos ellos al fin y al cabo estarán reunidos bajo un solo signo representativo: EL -- NOMBRE COMERCIAL.

El nombre en consecuencia, es a nuestro juicio, el signo más dinámico y versátil de cuantos signos del comercio existen; a través de él cobran vida los elementos estables de la empresa. Por ejemplo:

El inmueble donde se asienta un negocio, carece de relevancia si tal negocio se encuentra inactivo y sólo merece atención de las leyes civiles por los derechos reales que le son correlativos; pero en nada interesa al comercio. En cambio, apenas adquiere movimiento la negociación, el inmueble de su asentamiento se torna inmediatamente importante y desde luego es objeto de las normas proteccionistas del comercio, además de las de derecho común.

Los bienes muebles por consiguiente, nada interesarían al comercio y su valor sería nulo en una empresa que se encontrara parada, pero en cambio tienen un gran valor la maquinaria, los transportes, el mobiliario y -- equipo etc, si la empresa se vuelve productiva y sus productos tienen una amplia difusión en el mercado.

Todavía más importantes son los elementos inmateriales de la empresa, -- como los signos que distinguen los resultados de la producción: La patente, como principio de creación intelectual y base generadora del pro

greso industrial; la marca, como el medio más idóneo para señalar los artículos o productos elaborados, denotando su procedencia y resaltando sus cualidades; el rótulo o emblema, para señalar objetivamente la negociación y llamar la atención sobre su ubicación y demás simbología; el aviso comercial como el medio de publicidad indispensable para atraer a los consumidores etc; y como corolario de todos ellos, el signo representativo por excelencia: El nombre comercial.

Dicho nombre aunque parezca raro, también distingue a la misma organización empresarial. La acreditación o el descrédito de una empresa se debe en buena medida a la organización.

Las empresas que denotan a simple vista una adecuada organización desde el punto de vista de la jerarquía de su personal, sus bases constitutivas, el buen manejo del personal operativo, el orden y limpieza de sus instalaciones, el buen trato al público, entre tantas otras cosas; será mucho más atractiva que aquella empresa en que la desorganización sea su signo característico.

El tercer elemento, o sea la clientela, puede resumirse de este modo: Existen varios autores que dan a este elemento una importancia vital, - Vivante⁶⁹ por ejemplo, ve a la clientela como un elemento sobre el cual puede establecerse un derecho de propiedad. Otros como Ascarelli⁷⁰, niegan tal aseveración opinando por el contrario que " el hecho mismo de mantener los clientes la libertad de comprar donde quieran, no me parece que la clientela pueda ser de cualquier forma, objeto de derecho. - La libertad de escoger por parte de los consumidores, es realmente, -- una libertad básica y que debe subsistir con carácter fundamental. Y -- cuando se responde como lo hace GRECO que hasta el gas puede escapar -- de hecho a la canalización, tal respuesta demuestra por sí sola que bajo el concepto de clientela como objeto de derecho existe en realidad la negación de la libertad jurídica del consumidor, lo que ya bastaría para condenar este concepto. Además es evidente que importa también la negación de la libertad de competencia, pues si la clientela fuera objeto de propiedad, cualquier acto de competencia sería ilícito, tal como es ilícita cualquier tentativa para desviar el gas ajeno."

69.- Vivante Cesar.- Opus cit, Página 212 y sigs.

70.- Ascarelli Tulio.- Opus cit, Página 139 y sigs.

Sea como fuere, lo cierto es que nadie puede negar el gran valor económico que la clientela representa para la empresa y para el empresario. Tanto que de ella depende no sólo la mayor o menor actividad empresarial, sino la subsistencia o supervivencia misma del negocio; al grado de que pueda decirse que un negocio sin clientela, es un negocio condenado irremisiblemente a la extinción.

Don Francisco J. Garó,⁷¹ al igual que Ascarelli, opina que la clientela no es algo susceptible de apropiación y acaso tampoco algo que pueda valorarse independientemente de los demás elementos de la empresa. La clientela dice: "Es un bien que se va formando, acrecentando o disminuyendo en correspondencia con otros factores del establecimiento; a saber, la calidad de los efectos que él mismo vende o fabrica; sus precios; la ubicación del local; el mayor o menor prestigio de sus marcas. Todo lo cual responde o suele responder, a su vez, a la influencia y eficacia que le imprime otro factor que es principal, subjetivo y rector como es la actividad de su propietario o de quien por él haga sus veces."

Efectivamente diríamos, la gente que compra o que utiliza los servicios de tal o cual empresa, atiende a todos sus elementos en conjunto, o si se quiere a sólo algunos de ellos, pero es innegable que por una u otra causa todos esos elementos se identifican, se enmarcan, encuadran o engloban en un solo concepto: El nombre comercial. La gente nunca dice - por ejemplo, vamos a donde nos tratan bien, sino que dice, vamos a "LA GIRALDA", porque sabe que ahí dan buen trato. Si alguien desea un servicio de reparación en su casa, no dice nunca, llama a la empresa que tiene técnicos honrados, limpios y dinámicos, sino que dice, llama a "CASA MORFIN" porque sabe que ahí labora un personal eficiente y honorable.

Se quiere decir con todo esto, que lo primero que se conoce de una empresa es su nombre y después sus cualidades, aunque depende de éstas, la mala fama o el buen prestigio de aquel. Es obvio que una vez conociéndolas, todas ellas se identifican y valoran a través del nombre. Podríamos finalmente, enumerar otras tantas opiniones acerca de la clientela, pero nuestro propósito es precisar las causas por las cuales el nombre comercial es trascendente y merezca que se le proteja ju-

71.- J. Garó Francisco.- Opus cit, Página 206 y siga.

ridicamente de manera más amplia y efectiva.

Vimos en el Capítulo Primero de nuestro trabajo, la manera de proteger al nombre de comercio, señalando las acciones civiles y penales consignadas en los diversos ordenamientos que han tenido vigencia en nuestro país.

Vamos a situarnos ahora en la actual Ley de Invenciones y Marcas, para ver que nos dice al respecto.

El Artículo 179 expresa textualmente: " 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."

En el artículo anterior se incluyen elementos novedosos que sirven a - guisa de complemento, a la protección legal del nombre:

- La delimitación de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva.
- El grado de difusión del nombre y
- La posibilidad de que su uso por un tercero, induzca a error a los consumidores.

Estos tres elementos tienen la característica especial de ser aspectos sumamente subjetivos y muy difíciles de definir, concretar o precisar. Sin embargo, a pesar de su vaguedad e imprecisión, es innegable que dichos aspectos desempeñan un papel muy importante en la fijación de los alcances jurídicos de la protección legal del nombre.

La clientela por sí sola constituye para Don César Sepúlveda⁷², el bien jurídico protegido con la tutela del nombre. No hay duda de su valor económico y también hay que reconocer que cualquier uso ilícito del --, nombre representa a fin de cuentas, un perjuicio para el negocio al --, cual se aplica; pero sobre todo, un daño importantísimo para la clientela que se verá directamente engañada y defraudada. La clientela por ende, constituye el aspecto fundamental de la competencia desleal. Los actos engañosos, el descrédito provocado, la corrupción de los trabajadores provocada intencionalmente para que obren en perjuicio de la

72.- Sepúlveda César.- Opus cit, Pagina 170.

empresa en que laboran con el objeto de alejar a la clientela; la explotación de secretos empresariales obtenidos mediante el soborno, el ofrecimiento de descuentos engañosos o la baja súbita de precios intencionalmente provocada; el ofrecimiento de obsequios o premios en forma dolosa a los consumidores, el ofrecimiento maquinado de formas especiales de venta de mercancías con recompensas adicionales etc; son apenas algunos ejemplos⁷³ de competencia desleal que tienen como aspecto fundamental el desvío de la clientela de un negocio, hacia el negocio de un competidor que trata a toda costa de ganársela por medios ilícitos moralmente y jurídicamente hablando.

En razón de todo ello, la ley en cuestión ha previsto la imposición de sanciones a toda conducta ilegal en cuanto al uso de los signos distintivos del comercio.

Dichas sanciones en relación con el uso indebido del nombre comercial, varían según se trate o se considere el caso presentado, ya sea como falta administrativa o como un delito.

La Ley de Invenciones y Marcas señala efectivamente esta doble posibilidad de que el uso indebido del nombre se contemple al mismo tiempo como una infracción de carácter administrativo o como un delito. El Artículo 210 de la ley dice:

" 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, contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria; comercio y servicios, que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I.-

II.-

III.-

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 ser

73.- Una amplia descripción de ejemplos de competencia desleal, la encontramos en la obra de Walter Frisch Philipp y G. Mancebo Muriel.- Opus cit, Páginas 75, 76 y siga.

vicio, del mismo o similar giro."

A su vez el Artículo 211 dispone: " Son delitos:

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.- Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté - siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro."

Las sanciones como es de suponerse, varían según el caso y son las mencionadas en los artículos siguientes:

Artículo 225.- " Las infracciones administrativas a esta ley o demás -- disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra - sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo correspondiente.

II.- Clausura temporal hasta por 60 días

III.- Clausura definitiva y

IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas."

ARTICULO 212.- " Se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a cien mil pesos o una sola de éstas a juicio del juez, a quien cometa -- cualquiera de los delitos..."

18.1.- ACCIONES PENALES

Autores como Sepúlveda sostienen la opinión de que son varias las formas en que puede realizarse la USURPACION del nombre comercial.- De ellas el citado autor nos menciona las siguientes:

PRIMERA.- Por utilizar una denominación a sabiendas que no se tiene derecho a ella o se tiene un derecho menor;

SEGUNDA.- Por usar un nombre de comercio como si fuera marca o como parte de una marca, a sabiendas de que dicho nombre existe unsubstancialmente;

TERCERA.- Por utilizar indebidamente el nombre de otro para referir o -

indicar el destino de un producto, servicio o mercancía; sin autorización expresa.

Tanto en estas variantes⁷⁴ como en cualquiera otra que pudiera existir, - la finalidad de la acción persecutoria del delito, es provocar el movimiento de los órganos judiciales a efecto de que cese de inmediato el acto de usurpación y se castigue al delincuente.

No obstante, la ley sujeta y condiciona el intento de la acción penal, a una previa declaración administrativa por parte de la Secretaría de Estado facultada para tal propósito.

En efecto, dice el Artículo 213.- " Para el ejercicio de la acción penal se requerirá previa declaración de la Secretaría de Industria y Comercio en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República."

La ley sin embargo a nuestro juicio, es demasiado confusa al no señalar si tal declaración puede darse en forma autónoma y expedida por el órgano administrativo, tomando en cuenta que la persecución del delito exige acciones prioritarias, rápidas y efectivas; o, si por el contrario, tal declaración tiene forzosamente que sujetarse al procedimiento declarativo correspondiente previsto en los Artículos 193 a 197 de la propia ley, con la desventaja clara está, para la parte afectada; pues tal procedimiento tiene las formalidades de un juicio análogamente hablando y por lo tanto su resolución en todo caso, puede en definitiva no surtir el efecto deseado, tomando en consideración el tiempo y demás circunstancias inherentes a la comisión del delito.

Sin embargo, más allá de nuestra apreciación y partiendo del supuesto de que tal declaración se produzca favorablemente poniendo el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público Federal la persecución del delito, llevando a cabo cuantas diligencias sean necesarias para la comprobación del mismo. En el supuesto específico de proceder a la consignación respectiva, el Artículo 215 de la ley determina como Autoridad competente para conocer

74.- Señaladas en ese orden por Cesar Sepúlveda.- Opus cit, Página 222 y siguientes.

del caso a los Tribunales Federales (Jueces de Distrito y Colegiados en materia Administrativa).

A partir de este momento, el procedimiento debe sujetarse a la secuela - señalada en el Código de Procedimientos Penales aplicable.

Sin embargo, en estricto apego a derecho, el delito de USURPACION DEL -- NOMBRE COMERCIAL no se encuentra tipificado como tal en el Código Penal-Vigente. Es decir, tiene su fundamento en una Ley especial que es la Ley de Invencciones y Marcas.

Lo anterior no significa de ningún modo, una infracción al principio de-NULLUM CRIMEN NULLA PENAE SINE LEGE (no hay crimen ni pena sin ley). Creemos que por el contrario, es más bien la plena confirmación del mismo; - pues lo más que se puede decir es que tanto el delito como la pena se encuentran descritos en una ley especial y no en el Código Penal, pero que se cumple cabalmente con el requisito de prevenir el delito legalmente.

A este respecto, tanto el Artículo 14 Constitucional que consagra el principio antes mencionado, como el Artículo 6o. del Código Penal, señalan - con bastante precisión y claridad, la aplicabilidad de las leyes especiales en materia de delitos del orden penal.

Dice el Artículo 14 Constitucional: " A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales-previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad-al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple -- analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada - por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata..."

A su vez el Artículo 6o. del Código Penal expresa: " Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial, se aplicará ésta, observando las disposiciones conducentes a este Código."

Finalmente es menester comentar también, que la competencia federal en cuanto a la persecución y conocimiento del delito, deviene de índole -- misma de la ley cuya aplicación es federal; y con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que en su Artículo 41 define como delitos del orden federal, los previstos en "las leyes federales y - en los Tratados."

18.2.- ACCIONES CIVILES

El ejercicio de las acciones civiles derivadas de la comisión de una falta administrativa o de un delito, por el uso indebido del nombre comercial, presupone la existencia por parte del perjudicado, de un menoscabo de carácter patrimonial o económico.

La regla general que rige en este caso, es la demanda denominada " POR DAÑOS Y PERJUICIOS " sufridos con motivo de la infracción o del delito.

La autoridad competente para conocer sobre el particular, es también por disposición legal, según lo señala el Artículo 215 segundo párrafo, de la Ley de Inventiones y Marcas; el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción y materia.

Sólo que aquí se incluye una variante que no se dá en relación con el delito. Tal variante consiste en la prerrogativa concedida por la ley al perjudicado para acudir a tramitar su demanda ante los tribunales del orden común (Juzgados Civiles) cuando en virtud de la controversia solo se diluciden intereses particulares sin trascender a la esfera federal, - es decir, cuando no existe afectación al interés social.

La acción civil de daños y perjuicios, ya sea que se sujete al procedimiento federal o al del fuero común, se ejerce consecuentemente sin perjuicio de las sanciones impuestas por la comisión de una infracción administrativa o por la comisión de un delito.

El autor mexicano Jorge Barrera Graf en su obra multicitada, nos habla de la procedencia de una ACCION INHIBITORIA para hacer cesar de inmediato los efectos del delito o de la falta, así como para requisar o configurar los productos ilícitamente circulados por el infractor en perjuicio del denunciante. Sólo que tal apreciación tuvo como fundamento la anterior Ley de Propiedad Industrial, pues en la actual Ley de Inventiones y Marcas tal acción no se encuentra prevista; por lo que se presume que la medida que puede tomarse al respecto, El Juez que conozca del caso la tomará atendiendo a las disposiciones del orden común, previa petición de parte interesada.

19.- CONCLUSIONES.

PRIMERA.- Del mismo modo que toda persona tiene derecho a su nombre civil; todo comerciante tiene derecho a su NOMBRE COMERCIAL. Esta prerrogativa se convierte al mismo tiempo en una exigencia jurídica, siendo en consecuencia una obligación de todo comerciante, la adopción de un nombre comercial.

SEGUNDA.- Desde sus orígenes y aún hoy en día, no existe un concepto definido del nombre comercial; de ahí la diversidad de opiniones en el sentido de aplicarlo ya sea para distinguir al comerciante; o bien como señal del establecimiento; o como signo distintivo del ejercicio mercantil.

TERCERA.- En la legislación mexicana sobre Propiedad Industrial, por lo menos al principio, se evidencia la falta de unidad en la definición del nombre comercial. Posteriormente y hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 prevalece el criterio de aplicarlo como signo distintivo de la empresa o establecimiento mercantil.

CUARTA.- La Doctrina mexicana discute hasta la fecha cuál es precisamente la naturaleza jurídica del Derecho al nombre comercial; la teoría adoptada por el sistema normativo mexicano es aquella que lo identifica como un derecho de propiedad.

QUINTA.- El nombre comercial constituye un bien de naturaleza inmaterial sobre el cual se ejerce un derecho de propiedad. Tal derecho de propiedad a su vez, es un derecho real de naturaleza exclusiva y absoluta, cuyo valor de pleno contenido económico para su titular, signífica de cualquier modo un privilegio comercial por la importancia y trascendencia de las cualidades que a través de él se representan.

SEXTA.- Es prerrogativa de todo ciudadano, nacional o extranjero adquirir un nombre comercial, sujetándose a las disposiciones del

derecho nacional o internacional que normen los procedimientos relativos. Tal adquisición en México, al no existir un registro de nombres comerciales, se deriva del acto de su publicación en la "Gaceta de Invencciones y Marcas" y como requisito previo e indispensable, la comprobación de su uso efectivo.

SEPTIMA.- El nombre comercial es transmisible. Todo acto de transmisión debe inscribirse forzosamente en el "Registro de la Transferencia Tecnológica y Uso y Explotación de Patentes y Marcas", Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y - Dirección General de Invencciones y Marcas.

OCTAVA.- Toda transmisión del nombre implica a su vez la de la negociación, o a la inversa, toda transmisión de un negocio conlleva a su vez la del nombre. Sin embargo puede incluirse un pacto de reserva del nombre por parte del cedente o enajenante, similar a la venta con reserva de dominio, caso en el cual debe constar expresamente el compromiso del transmitente, de que dicho pacto no significa un acto de concurrencia desleal para el adquirente.

NOVENA.- No existe en México una Ley que regule de manera especial la competencia desleal, a cambio de ello, la Ley de Invencciones y Marcas consagra un Capítulo a dicha materia, regulando los casos de uso indebida del nombre comercial, tipificándolos como "Infracción Administrativa" o como "Delito".

DECIMA.- La protección jurídica del nombre comercial no tiene en la Ley, la importancia que merece ni la eficacia que debiera. De ahí nuestro deseo de expresar las siguientes propuestas:

1.- En caso de procedencia de las acciones civiles y penales, derivadas de la comisión de una falta o de un delito, éstas no deben supeditarse a una previa declaración administrativa por parte de una Secretaría de Estado, pues ello contraría el mandato constitucional y

el espíritu de la Ley, en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expédita; sobre todo en materia penal.

2.- Debe consignarse expresamente en la Ley, el derecho de -
petición de "cese inmediato" y requisición de los efectos del delito.
(no existe en nuestra legislación, no obstante que en las sucesivas -
revisiones a la Convención de Unión de París, a las que México se en-
cuentra adherido, así lo consignan).

3.- La Ley, al ser de carácter federal y de orden público, -
debe permitir al Estado, tener un control más estricto del comercio,
evitando la clandestinidad y la comisión de delitos por el uso indebi-
do de los signos distintivos.

BIBLIOGRAFIA BASICA GENERAL

- 1.- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.- La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica.- Editorial Porrúa, S.A. México 1979.
- 2.- ASCARELLI, TULIO.- Panorama del Derecho Comercial.- Editorial Depalma, Buenos Aires 1949.
- 3.- ASCARELLI, TULIO.- Derecho Mercantil.- Editorial Porrúa, S.A. México 1940.
- 4.- ASCARELLI, TULIO.- Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales.- Casa Editorial Boach, Barcelona 1970.
- 5.- BARRERA GRAF, JORGE.- Tratado de Derecho Mercantil.- Editorial Porrúa, S.A. México 1957.
- 6.- BRAVO GONZALEZ, AGUSTIN.- Lecciones de Derecho Romano.- Bay Gráfica Ediciones S. de R.L. México, 1965.
- 7.- SAYLOS CORDOZA, HERMENEGILDO.- Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Civitas S.A. Madrid 1978
- 8.- SOLAFFIO LEON.- Derecho Mercantil (Curso General) Editorial Reus, - S.A. Madrid 1935.
- 9.- CARLOS LUIS.- Revista de Derecho Mercantil, Vol. XXXVIII, Núm. 93 - Julio-Septiembre, Madrid 1964.
- 10.- CARRILLO BALLESTEROS, JESUS M. Y MORALES CASA, FRANCISCO.- La Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá Col. 1973.
- 11.- CAVELIER GERMAN.- Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales.- Editorial Temis, Bogotá Col. 1962.
- 12.- CASANOVA MARID.- Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil.- Traducción española de José M. Nava, Editorial Revista de Derecho - Privado, Madrid 1947.
- 13.- DE SOLA CAÑIZARES, FELIPE.- Tratado de Derecho Comercial Comparado Montaner y Simón, S.A. Editor, Tomo II, Barcelona 1962.
- 14.- DE IBARROLA, ANTONIO.- Cosas y Sucesiones.- Editorial Porrúa, S.A. México 1957.
- 15.- FERRARA, FRANCISCO.- Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950.

- 16.- FRISCH PHILIPP WALTER Y GERARDO MANCENO MURIEL.- La competencia - Desleal.- Editoria Iruilas, México 1975.
- 17.- GARRIGES JUAQUIN.- Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, S. Aguirre Imp. Madrid 1936.
- 18.- HEISHEIMER KARL.- Derecho Mercantil, traducción de Editorial Labor, Madrid 1933.
- 19.- J. GARO FRANCISCO.- Tratado de las Compra-ventas Comerciales y Marítimas, Tomo II, Ediar Editores S.A. Buenos Aires 1945.
- 20.- MANTILLA MOLINA L. ROBERTO.- Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. México 1974.
- 21.- MOSSA, LORENZO.- Derecho Mercantil, Tomo I, Traducción de Felipe J. Tena, UTEHA Editorial, Buenos Aires 1940.
- 22.- RANGEL MEDINA, DAVID.- Tratado de Derecho Mercario, México 1950.
- 23.- RAMELLA, AGUSTIN.- Tratado de la Propiedad Industrial, Editorial - Reus, Madrid 1913.
- 24.- RIVAROLA MARIO A.- Tratado de Derecho Comercial Argentino, Tomo I, Cia. Argentina de Editores S. de R.L. Buenos Aires 1938.
- 25.- ROCCO, ALFREDO.- Principio de Derecho Mercantil, Décima Edición, - Editora Nacional, México 1981.
- 26.- RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN.- Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. México 1972.
- 27.- SATANOWSKY, MARCOS.- Tratado de Derecho Comercial, Tomo III, Tipográfica Editora Argentina, 1954.
- 28.- SEPULVEDA, CESAR.- Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, - Editorial Porrúa, S.A. México 1981.
- 29.- VIVANTE, CESAR.- Tratado de Derecho Mercantil, Traducción de César Sillio Belena, Editorial Reus, Madrid 1932.

DIARIOS OFICIALES CONSULTADOS EN EL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.

- 1.- DIARIO OFIAL del 2 de Diciembre de 1889, que contiene la Ley de Marcas de Fábrica.
- 2.- DIARIO OFICIAL.- del 2 de Septiembre de 1903, que contiene la Ley - de Marcas Industriales y de Comercio.
- 3.- DIARIO OFICIAL del 29 de Septiembre de 1903, que contiene el Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

- 4.- DIARIO OFICIAL del 27 de Julio de 1928, que contiene la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.
- 5.- DIARIO OFICIAL-- del 31 de Diciembre de 1928, que contiene el Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.
- 6.- DIARIO OFICIAL del 31 de Diciembre de 1942, que contiene la Ley de la Propiedad Industrial.